

INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE COIMBRA



A CONTRAFAÇÃO DE PRODUTOS COSMÉTICOS

E

A PROTEÇÃO LEGAL DAS MARCAS

Dissertação de Mestrado em Solicitadoria

(Âmbito Empresa)

Outubro de 2016

Orientadora: Prof. Doutora Roberta Silva Melo Fernandes Remédio Marques

Coorientadora: ESR<sup>1</sup> Marie Curie e Mestre Eunice Sofia da Silva Fernandes

Autor: Susana Isabel Grilo Mareco

---

<sup>1</sup> Early Stage Researcher

*“Juris Praecepta Sunt Haec:  
Honeste vivere, neminem laedere, suum  
cuique tribuere”*

*Eneo Domitius Ulpianu*

*(Tais São os Preceitos do  
Direito:  
Viver honestamente, não prejudicar  
ninguém, atribuir a cada um o que lhe  
pertence)*

## **Agradecimentos**

Neste espaço que me é concedido para os agradecimentos, não posso deixar de o utilizar para deixar o meu sincero obrigada a todos os que me ajudaram durante a concretização de mais esta etapa, aos que me incentivaram e aos que me apoiaram constantemente e incondicionalmente.

Por isso e em primeiro lugar, gostaria de expressar os meus sinceros agradecimentos à minha orientadora Professora Doutora Roberta Silva Melo Fernandes Remédio Marques, pela sua preocupação, pelo seu apoio, pelo seu imenso saber, sugestões e acompanhamento constante que me foi dando ao longo deste trabalho e que me permitiu chegar a este resultado.

Aos meus filhos, quero agradecer o amor, o carinho e o orgulho que demonstram sempre que me veem realizar mais uma etapa académica, a paciência e compreensão pelos momentos que me dediquei a este projeto e os privei da minha companhia e da minha atenção. São a minha vida, a minha força, a minha motivação e a razão para querer chegar sempre mais longe;

Aos meus pais, porque sem eles e sem o seu amor incondicional não seria possível chegar aqui, pois foram, são e serão sempre o meu suporte, em qualquer momento, para qualquer decisão na minha vida, qualquer projeto a que me proponha, e este não foi exceção.

*And, the last but not the least*, um obrigada enorme à minha grande amiga Eunice, também minha coorientadora nesta dissertação de mestrado, que sem o seu incentivo, sugestões, ajuda, mas principalmente sem o seu carinho e amizade sincera em tantos momentos difíceis durante este percurso, não teria certamente chegado ao fim.

A eles dedico todo este trabalho.

## **Resumo**

A leitura de um estudo apresentado pelo Instituto de Harmonização do Mercado Interno (IHMI), focado nos custos económicos da violação dos Direitos de Propriedade Industrial nos setores da Cosmética e dos Cuidados Pessoais que enfatiza em números a problemática da contrafação na cosmética, pulsionou a um estudo pormenorizado da legislação envolta na contrafação e proteção legal de marcas destes produtos. A venda de marcas contrafeitas no setor da cosmética é uma realidade e a preocupação pela segurança dos consumidores e as consequências na saúde pública quando estes produtos falsificados são utilizados, além do impacto socioeconómico nefasto para todas as empresas, consumidores ou até o estado, são inequívocos. A usurpação das marcas à luz dos Direitos de Propriedade Industrial é um crime, que se pode tornar ainda mais perigoso se incidir sobre determinados produtos como os cosméticos, pelo que a penalização deste ilícito criminal deveria ser mais pesada. Conhecer o fenómeno, a sua evolução ao longo do tempo e os veículos utilizados para a distribuição das marcas contrafeitas, assim como os perigos que podem causar, é importante pois nem sempre se tem consciência da sua gravidade.

O direito ao uso da marca está protegido por lei, tal como os processos de aquisição do registo, que confere a titularidade, uma vez que o registo é constitutivo. Nem sempre o recurso aos mecanismos do direito industrial, são suficientes para acautelar a proteção dos direitos dos titulares, pelo que outros auxiliares, como o instituto da concorrência desleal surgem como possível instrumento de proteção auxiliar aos Direitos da Propriedade Industrial, quando estes não possam ser invocados antes da aquisição do registo definitivo na marca ou mesmo após o registo, em algumas situações pontuais.

Os cosméticos requerem um controlo reforçado para a sua entrada em circulação no mercado, quer a nível do mercado interno, quer a nível fronteiriço, pelo que a atuação das autoridades aduaneiras no acompanhamento e combate à contrafação deste tipo de mercadorias é de importância fulcral.

Tão importante é conhecer o objeto do delito como os atores que o tornam possível, pelo que importa conhecer o perfil do contrafator e do consumidor, para se conseguir entender as razões que os levam a praticar estas infrações. As autoridades fiscalizadoras têm um papel preponderante no combate à contrafação pelo que, ao conhecerem-se as entidades responsáveis pelo seu combate ou saber onde podem ser acionados os mecanismos que podem travar estas infrações, será mais fácil acionar esses meios. Ao tratar-se de um ato criminoso, é necessário que hajam medidas punitivas e nesse sentido com a utilização de um conjunto de mecanismos jurídicos e a aplicação de uma tutela penal específica para sancionar estas condutas ilícitas, não só no ordenamento jurídico português, mas também ao nível da Comunidade Europeia.

Palavras-chave: Marca; Cosméticos; Contrafação

## **Abstract**

Taking a look in a report published in 2015 by the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) about the economic costs of industrial infringement property rights on the field of Cosmetics and Personal Care aroused curiosity about the problem of counterfeit cosmetics. This study emphasizes the problem of counterfeit cosmetics in numbers and explores deeply the legislation on counterfeiting and legal protection of trademark of these products. The sale of counterfeit brands in the cosmetics sector is a reality and it develops concerns about safety of consumers and public health. Furthermore, the sale of these fake products reflects in a dramatic impact on the economy for all businesses, consumers or even for the government. The trademark usurpation in the light of industrial property rights is a crime, which can become more dangerous related to healthy products, inter alia, as cosmetics. Considering the consequences of this crime to the health, it should not be punish as a vulgar product. Be aware of the severity of the formulations vehicles used and the methodology of distribution of counterfeit trademark, as well as the dangers that may cause are crucial and important.

The law protects the right to use the trademark, such as the registration of the acquisition process gives the ownership once the registration is constitutive. Not always the use of mechanisms of industrial law are sufficient to safeguard the protection of the rights of the holders. However, by the way of assistants, the institute of unfair competition arise as a possible tool of protection of industrial property rights, in case of the impossibility of the acquisition before of the final register of the trademark or even after registration, in some specific situations.

Cosmetics require a closed monitoring for their entry into the market, either internal market or border level. For that purpose, the performance of customs authorities in monitoring and combating of counterfeiting of this kind of goods is pivotal.

The importance to know the offense of the object or the actors who make it possible is equal. Consequently, it is important to know the profile of the infringer and the consumer, to be able to understand the reasons that lead them to commit these offenses. The supervisory authorities have a key role to fight against counterfeiting in way to get knowledge of the entities responsible for their combat or where the mechanisms can be triggered that violations. In this way, will be easier to activate these means. In a criminal act is necessary the existence of punitive provisions. According with that, the use of a set of legal mechanisms and the implementation of a specific criminal guardianship to fine these unlawful acts, not only in the legal system of Portugal, but also at the level of the European Community.

**Keywords:** Trade Mark; Cosmetics; Counterfeiting

## **Índice**

Agradecimentos.....	i
Resumo.....	ii
Abstract.....	iii
Índice.....	iv
Índice de Figuras.....	vi
Índice de Tabelas.....	vi
Siglas.....	vii
Introdução.....	1
CAPÍTULO I.....	5
A CONTRAFAÇÃO DE PRODUTOS COSMÉTICOS.....	5
1. Os Cosméticos.....	5
2. A Contrafação.....	9
2.1 A Contrafação na Internet.....	16
2.1.1 A sociedade de Informação e o Comércio Eletrónico.....	18
2.1.2. O Memorando de Entendimento.....	21
2.2 Medidas Jurídicas Preventivas na Contrafação dos Produtos Cosméticos.....	27
3. O Impacto da Venda dos Produtos Cosméticos Contrafeitos na Saúde Pública.....	32
3.1 Produtos Legítimos vs Produtos Falsificados.....	37
4. Impacto Económico-social.....	41
5. Perfil do Contrafator e do Consumidor.....	49
5.1 O consumidor enquanto agente anti contrafação.....	51
CAPÍTULO II.....	53
A PROPRIEDADE INDUSTRIAL E A PROTEÇÃO LEGAL DA MARCA.....	53
6. A evolução da tutela dos Direitos da propriedade Industrial.....	53
7. A Marca.....	57
7.1 O Registo da Marca.....	61
7.2 O Pedido de Registo da Marca.....	66
7.3 O Registo da Marca Comunitária.....	72
8. Entidades Reguladoras Para a Proteção dos Direitos de Propriedade Industrial, Nomeadamente a Marca.....	75
8.1 Atuação das Autoridades Aduaneiras.....	77
8.2. A Evolução dos Números Apresentados pelas Autoridades Fiscalizadoras.....	81
8.3. Mecanismos Jurídicos Disponíveis.....	89

8.4 A Concorrência Desleal como Mecanismo Jurídico Alternativo .....	94
9. Moldura Penal .....	100
9.1 A Moldura Penal Aplicada Noutros Países Mais Eficiente que em Portugal? .....	101
CAPÍTULO III .....	107
O PAPEL DO SOLICITADOR .....	107
10. O Solicitador e a Propriedade industrial .....	107
Conclusões .....	110
Bibliografia .....	115
Fontes Bibliográficas: .....	115
Fontes On-Line: .....	120
Jurisprudência: .....	127

## **Índice de Figuras**

Figura 1- Conjunto de imagens com reações alérgicas a produtos cosméticos com componentes proibidos .....	36
Figura 2- Conjunto de imagens obtidas na internet com características de produtos cosméticos contrafeitos e produtos de marcas legítimas.....	38
Figura 3- Impacto na perda de vendas no setor por país da EU .....	46
Figura 4- Esquema do processo e concessão de registo no INPI .....	69
Figura 5- Representação gráfica de valores comparativos das apreensões feitas em vários produtos contrafeitos (Unidades e Euros). .....	86
Figura 6-Representação gráfica de valores comparativos das apreensões feitas de produtos cosméticos e de higiene corporal contrafeitos (Unidades e Euros).....	87

## **Índice de Tabelas**

Tabela 1- 26 substâncias proibidas pela Diretiva Europeia 93/35/EC e pela Diretiva Europeia 2003/15 de acordo com o INCI ( <i>International Nomenclature of Cosmetic Ingredients</i> ) .....	35
Tabela 2- Perda total dos impostos pela contrafação.....	44
Tabela 3-Impacto na perda de vendas e postos de trabalho .....	47
Tabela 4-Perda de vendas em cada setor .....	48
Tabela 5- Tramitação processual nos termos do art.º 237.º CPI .....	70



## **Siglas**

ACTA- Anti Counterfeiting Trade Agreement (Acordo de Comércio Anti Contrafação)

ADPIC- Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio

AESA- Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos

AFM- Autoridades de Fiscalização do Mercado

AM- Acordo de Madrid

CCivil- Código Civil

CCPC- Comité Científico dos Produtos de Consumo

CCSC- Comité Científico da Segurança dos Consumidores

CDADC- Código dos Direitos Conexos e dos Direitos de Autor

CE – Comunidade Europeia

CFE- Centro de Formalidade de Empresas

CIIV- Centro de informação Antivenenos

CNPN- Portal de Notificação de Produtos Cosméticos

CPC- Código de Processo Civil

CPNP- Portal de Notificação de Produtos Cosméticos

CPP- Código de Processo Penal

CUP- Convenção da união de Paris

DCI- Denominação Comum Internacional

DGAIEC- Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

DGAIEC. Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

DL- Decreto-Lei

DPI- Direitos da Propriedade Industrial

ECHA- Agência Europeia dos Produtos Químicos

EFSA- Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos

EOL- Empresa On-line

EUROSTAT- European Statistics

Fig.- Figura

GAC- Grupo Anti contrafação

GATT- General Agreement on Tariffs and Trade

GNR- Guarda Nacional Republicana

IGAC- Inspeção Geral de atividades Gerais  
IHMI - Instituto de Harmonização no Mercado Interno  
INCI- International Nomenclature of Cosmetic Ingredients  
INEM- Instituto Nacional de Emergência Médica  
INFARMED I.P.- Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento  
INPI- Instituto Nacional da Propriedade Industrial  
IRC- Imposto do Rendimento sobre as pessoas Coletivas  
IRS- Imposto sobre o rendimento  
IVA- Imposto sobre o valor acrescentado  
JO- Jornal oficial da União Europeia  
ME- Memorando de Entendimento  
MoU- Memorandum of Understanding  
MPP- Medidas Pró-ativas e Preventivas  
OAMI- Instituto de Harmonização do Mercado Interior  
OCDE- Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico  
OMC- Organização Mundial do Comércio  
OMPI- Organização Mundial da Propriedade Intelectual  
ONU- Organização das Nações Unidas  
PAM- Protocolo do Acordo de Madrid  
PI- Propriedade Industrial  
PNR- Procedimento de Notificação e Retirada  
RMC- Registo de Marca Comunitária  
RNPC- Registo Nacional de Pessoas Coletivas  
TRIPs- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ou  
Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao  
Comércio  
UE- União Europeia  
UNDOC- Departamento de Drogas e Crimes (United Nations Office on Drugs and  
Crime)

## **Introdução**

A contrafação de qualquer produto já encerra em si várias consequências nefastas quer para a economia quer para o desenvolvimento das empresas, mas no setor dos produtos cosméticos, sobre os quais incide este trabalho, além do impacto financeiro ou social, acresce-lhes o risco de perigo para a saúde e segurança pública, podendo por em causa a integridade física ou até a vida do consumidor, revelando-se assim altamente perigosos e até fatal em alguns casos. Este fator de risco está presente cada vez que se utiliza o produto, tendo em conta que tem uma base de utilização diária e pode atingir um número incalculável de vítimas.

Neste trabalho abordaremos particularmente as marcas de produtos cosméticos contrafeitas, por entendermos que se trata de um tema bastante problemático, para o qual as pessoas ainda não estão devidamente consciencializadas quanto à sua gravidade, tendo em conta o impacto nocivo que tem na saúde pública ou a nível económico-social. Assim, começaremos no capítulo 1 por falar sobre os cosméticos, o que são e qual a legislação específica que regula a sua comercialização. É uma matéria ainda com algumas lacunas legislativas, quer ao nível do controlo para travar a falsificação e comercialização destes produtos, quer da sua tutela penal no seio do mercado interno ou comunitário.

A contrafação é um facto e atinge essencialmente as marcas de luxo, cuja fama e prestígio os contrafatores aproveitam. O crime organizado está diretamente associado a estes delitos e continua a registar um crescimento a grande velocidade, o que obriga os governos nacionais e internacionais a criarem novas medidas que estejam constantemente adaptadas à realidade atual. A motivação por detrás do crime é essencialmente o lucro fácil a longo prazo, de custos iniciais reduzidos, crime esse que não observa ainda penas suficientemente pesadas para que faça desistir quem o pratica. Desenvolveremos este tema no capítulo 2, dando nota do que é exatamente a contrafação, dos canais de distribuição como a internet e de algumas medidas (ou tentativas) de combate a esta guerra, quer preventivas, punitivas ou apenas de controlo.

O capítulo 3 encerra talvez a maior problemática deste trabalho. O impacto causado nos consumidores ao nível da saúde pelo consumo de marcas de cosméticos contrafeitos é muitas vezes desconhecido, podendo ser de tal forma nociva e perigosa que pode chegar em casos extremos a ser fatal. Infelizmente, o consumidor só tem por

vezes a noção do seu perigo quando já se vê confrontado com as consequências. Por esse motivo é fundamental saber identificar esses produtos e evitar a sua aquisição.

As consequências nefastas deste crime não afetam apenas a saúde, mas também todo um conjunto de agentes económicos, nomeadamente empresários, titulares das marcas, consumidores e até o próprio Estado, quer pela receita que deixam de obter pelas vendas dos produtos legítimos ou pela receita fiscal que o Estado deixa de encaixar ou mesmo ao nível social pela perda de empregos. O mercado negro da contrafação gera um mercado paralelo com trabalhadores precários ao seu serviço, em que não têm quaisquer condições de trabalho ou regalias. Para se ter a verdadeira noção do impacto deste flagelo na sociedade, particularmente quanto à contrafação das marcas de produtos cosméticos, iremos fazer ao longo do capítulo 4, uma análise a nível económico e social, com base num estudo piloto apresentado pelo IHMI (Instituto de Harmonização do Mercado Interno) e , sobre os custos económicos da violação dos direitos da Propriedade Industrial nos setores da cosmética e dos cuidados pessoais, onde apresentaremos vários valores indicativos associados a esta realidade.

Para toda uma conduta há um agente que a prática e por isso, dedicaremos o capítulo 5 ao estudo do perfil dos contrafadores e dos consumidores numa tentativa de perceber as motivações de cada um destes intervenientes neste processo. Se existe produção de produtos contrafeitos é porque existe mercado para os escoar e desta forma é necessário sensibilizar os consumidores para não adquirirem estes produtos solicitando a sua colaboração com as autoridades para combater este tipo de criminalidade.

A marca pode ser um dos maiores ativos de uma empresa e permite distinguir os produtos mais prestigiados no mercado. De entre os direitos de propriedade industrial transpostos, iremos dar destaque no capítulo 6 e 7 deste trabalho ao direito do uso exclusivo da marca pelo seu titular. É nosso objetivo alertar para os problemas da proteção legal das marcas e da sua tutela. Abordaremos a necessidade do registo para a constituição desse direito, assim como, os meios para o seu pedido e efetivação, quer a nível da marca nacional quer da marca comunitária.

Em qualquer ordenamento jurídico onde há lei, há entidades e organismos que a aplicam e a fiscalizam. Assim, apresentamos no capítulo 8 um conjunto de organismos e entidades que têm como finalidade fiscalizar o cumprimento dos direitos da propriedade industrial. A sua atuação é importante para o controlo da produção de imitações e

falsificações dos produtos e das marcas registadas, pelo que faremos uma abordagem aos diversos meios para garantir aos titulares os seus direitos de propriedade industrial, com mais ênfase na fiscalização das marcas contrafeitas, onde apresentaremos alguns resultados da atuação destes organismos. A lei pretende garantir uma atuação célere sobre este tipo de criminalidade e põe-nos à disposição alguns mecanismos jurídicos como as providências cautelares, que permitem ao titular do direito ao uso da marca agir rapidamente quando vê o seu direito comprometido. Os efeitos do registo da marca não são imediatos quando é feito o seu pedido e surge para o titular uma falha de proteção entre o momento do pedido e a distribuição definitiva do registo, em que pode ver o seu direito usurpado por terceiros nesse momento sem que este ato seja considerado uma violação dos direitos de propriedade industrial, então surge o instituto da Concorrência Desleal como mecanismo jurídico alternativo, uma vez que a infração diz respeito à violação de um direito de propriedade de propriedade industrial mas que não se enquadra no âmbito da tutela do Código da Propriedade Industrial.

A tutela penal dos direitos da propriedade industrial é uma temática muito abrangente. No capítulo 9 iremos abordar apenas a tutela penal relativamente ao crime de Contrafação, imitação e uso ilegal de marca, que é sobre o qual incide o nosso trabalho. Faremos uma pequena descrição comparativa do ordenamento jurídico em alguns países da comunidade e em Portugal, enfatizando a moldura penal aplicada em cada um deles.

E, inserindo-se este trabalho no âmbito de um mestrado em solicitadoria, também julgamos pertinente, ainda que de uma forma muito sucinta, reservar o capítulo 10 para abordarmos o papel que o solicitador pode ocupar para ajudar os titulares dos direitos da propriedade industrial a protegerem os seus direitos de forma ativa, quer ao nível do aconselhamento quer ao nível do acompanhamento ou representação nos processos contraordenacionais ou outros, junto das entidades e organismos competentes.

O nosso objetivo com este trabalho é acima de tudo chamarmos a atenção e fazermos um alerta para a realidade da violação dos direitos da propriedade industrial, mais concretamente a contrafação das marcas e em particular a contrafação das marcas de produtos cosméticos, enfatizando as consequências económico-sociais deste ilícito criminal, assim como as gravíssimas consequências para a saúde pública que derivam do consumo desses artigos, de forma a apelar à consciencialização de todos os agentes

que intervêm no circuito comercial, desde fabricantes a consumidores e até mesmo o próprio Estado, no sentido de adequar cada vez mais a tutela aplicada à conduta criminal.

## **CAPÍTULO I**

# **A CONTRAFAÇÃO DE PRODUTOS COSMÉTICOS**

### **1. Os Cosméticos**

Atualmente não conseguimos imaginar a vida sem a utilização diária de produtos cosméticos ou de higiene pessoal. Uma quantidade de cremes, fragrâncias, champôs, maquilhagem, fazem parte da higiene diária do ser humano e são postos à venda no mercado todos os dias. Desde as primeiras civilizações que assistimos à utilização pelo homem de produtos cosméticos, desde as pinturas com que se tatuavam os homens pré-históricos, ao óleo de castor usado como bálsamo protetor e ao sabão feito de uma mistura perfumada à base de cinzas ou argila usado pelos egípcios habitualmente na sua higiene. Durante a idade moderna as inovações técnicas do setor químico impulsionam a indústria de cosméticos. No início do sec. XX com o progresso tecnológico em paralelo com um maior conhecimento científico, conseguiu-se o desenvolvimento de numerosas fórmulas e preparações mais eficientes e seguras e com o aumento do seu consumo assistiu-se ao nascimento de uma nova indústria: a indústria dos cosméticos.

Associada a esta indústria, começaram a surgir as primeiras marcas de cosméticos. As empresas cedo se aperceberam que, se o seu produto cuja qualidade fosse comprovada junto dos consumidores estivesse associado a um nome que identificaria rapidamente aquele produto, além de ser menos confundível com os de outras empresas, venderia melhor. Assim, começaram a surgir grandes marcas de cosméticos como a *Revlon*, a *SCHWARZKOPF*, a *Sephora*, a *L'oreal*, entre outras.

À custa da venda destes produtos as empresas faturam milhões tornando-se um negócio extremamente atrativo, não só para as indústrias legítimas e legais mas também

para os mercados paralelos e clandestinos. Como em todos os negócios não se registam só lucros para colocar no mercado produtos de qualidade, as empresas deparam-se também com muitos custos, alguns destes associados à investigação e ao desenvolvimento destes produtos, à aquisição de matéria-prima de qualidade ou até mesmo ao marketing. A procura de lucro fácil faz com que muitos invistam nesta área de mercado da pior maneira, pois aproveitam-se das empresas legalmente instaladas, cujas marcas se encontram já colocadas e acreditadas no mercado e a qualidade do produto reconhecida pelos consumidores e introduzem assim produtos falsificados, de tal forma semelhantes aos originais, que muitos consumidores só os conseguem por vezes distinguir pelos efeitos adversos que causam na saúde.

Ao longo dos últimos anos tem havido uma expansão e uma diversidade alarmante nas marcas contrafeitas, nomeadamente produtos farmacêuticos e cosméticos.

De forma a tentar controlar esta atividade ilícita, existe legislação específica para esta área além da prevista no Código da Propriedade Industrial (CPI). A adoção e o uso de marcas no mercado no setor dos cosméticos é regulado pelo Direito Industrial (DI), mas também por legislação especial externa ao DI, cuja colocação no mercado obedece aos requisitos estabelecidos pelo Regulamento (CE) n.º 1223/2009<sup>2</sup> do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de novembro<sup>3</sup>, e ao Decreto-Lei (DL) n.º 189/2008, de 24 de setembro, à semelhança do setor dos medicamentos (subcategoria dos produtos farmacêuticos), cuja legislação base é o Estatuto dos Medicamentos<sup>4</sup> que estabelecem exigências legais que visam garantir os direitos dos consumidores e a proteção da saúde pública e “quando se trata de situações sujeitas a um mais elevado nível de exigência e restrição como é o que é imposto pela salvaguarda de outros interesses para além da eficiência do mercado, como é o caso do superior interesse da saúde pública”<sup>5</sup>.

São várias as situações em que existe alguma desadequação na concretização do regime geral das marcas, como é o exemplo, da “abrangência e aplicabilidade da tutela do prestígio a respeito das marcas de medicamentos ou ditas marcas farmacêuticas,

---

<sup>2</sup> JO-L 342 de 22.12.2009.

<sup>3</sup> Este normativo veio ser complementado com a deliberação n.º 15/CD/2013, e às disposições do DL 189/2008 de 24 de setembro, na atual redação vigentes, nomeadamente nos artigos 10.º, 20.º, 22.º, 23.º, 24.º, 25.º, 29.º, 30.º e normas sancionatórias correspondentes.

<sup>4</sup> Aprovado pelo DL n.º 176/2006, recentemente alterado pelo DL n.º 20/2013, de 14 de fevereiro.

<sup>5</sup> SILVA, Ana Maria Pereira da, “*Marcas Farmacêuticas e Tutela de Prestígio*”, in, Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof Doutor José de Oliveira Ascensão. 50 anos de vida universitária, sob a coordenação de Dário Moura Vicente e outros, Almedina, 2015, p.679.



comparativamente com marcas de produtos de outros setores, sobre os quais não se ocupa qualquer regulação extravagante ao Direito Industrial<sup>6</sup>. Não encontramos no regime geral das marcas previsto no CPI nenhuma definição do que sejam produtos cosméticos, produtos farmacêuticos ou de medicamentos. No entanto, aos produtos farmacêuticos a convenção internacional de Nice atribui-lhe uma classificação mediante a sua finalidade e utilidade genérica, incluindo na categoria de produtos farmacêuticos todos os medicamentos<sup>7</sup>, sem diferenciação relativa ao tipo de comercialização, pré-preparados, finalidade terapêutica ou outros<sup>8</sup>. Para os cosméticos o Regulamento (CE) n.º 1223/2009, no artigo 2.º, apresenta uma definição do produto cosmético identificando-o claramente como sendo “qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com as partes externas do corpo humano (epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos) ou com os dentes e as mucosas bucais, tendo em vista, exclusiva ou principalmente, limpá-los, perfumá-los, modificar-lhes o aspeto, protegê-los, mantê-los em bom estado ou corrigir os odores corporais; sendo entendido que qualquer “substância” se trate de um elemento químico e os seus compostos, no estado natural ou obtidos por qualquer processo de fabrico, incluindo todos os aditivos necessários para preservar a sua estabilidade e todas as impurezas derivadas do processo utilizado, mas excluindo todos os solventes que possam ser separados sem afetar a estabilidade da substância nem alterar a sua composição”.

Assim, quando falamos de cosméticos, estamos a referir-nos a substâncias e preparações, diferentes dos medicamentos. Os cosméticos são para uso externo na pele, no couro cabeludo, cabelos, unhas, lábios, genitais externos, dentes e revestimento da boca. Os cosméticos podem higienizar, perfumar, mudar a aparência, proteger e preservar estas áreas em boas condições, mas não se destinam a ter um efeito terapêutico.

Apesar destes produtos serem utilizados através de uma aplicação tópica<sup>9</sup> no organismo, todos os componentes têm que atestar obrigatoriamente a devida qualidade e

---

<sup>6</sup> *Idem, ibidem.*

<sup>7</sup> O Estatuto do Medicamento, publicado pelo DL n.º 176/2006, de 30 de agosto. *considera* «o medicamento» como sendo um produto farmacêutico e define-o como sendo “toda a substância ou associação de substâncias apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em seres humanos ou dos seus sintomas ou que possa ser utilizada ou administrada no ser humano com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”.

<sup>8</sup> SILVA, Ana Maria Pereira da, “*Marcas Farmacêuticas e Tutela de Prestígio*”, *ob. cit.*, p. 680.

<sup>9</sup> A aplicação tópica reside na aplicação cutânea ou dermatológica do produto de modo a que os princípios ativos passem em quantidade diminuta para a circulação sanguínea, evitando-se efeitos sistémicos.

devem ser testados dermatologicamente antes da sua colocação no mercado, de forma a garantir a sua segurança numa utilização regular pelo consumidor.

O crescente consumo deste tipo de produtos fez também aumentar a tentação para a colocação no mercado de marcas falsificadas de cosméticos, por indivíduos pouco escrupulosos, sem qualquer preocupação pela saúde dos consumidores, apenas visando lucros fáceis. Assim, encontramos no circuito de comercialização deste setor de mercado inúmeras marcas contrafeitas que, sob a utilização da imagem da marca original que garante a qualidade e segurança que o consumidor precisa, são introduzidas por fabricantes não autorizados e sem qualquer vigilância por parte das entidades reguladoras.

As marcas contrafeitas ou falsificadas são de qualidade muito inferior e vendidas geralmente em feiras ao ar livre, em casa e grande parte na internet. São produzidas ilegalmente muitas vezes em locais sem condições ou higiene, com recurso a substâncias muitas vezes proibidas por lei, mas que requerem menos investimento e menores custos de produção, logo sem qualquer controlo ou testados para que se assegure a sua qualidade, porque o objetivo para quem fabrica é ter o mesmo resultado do original, mas usando componentes mais baratos.

Neste setor regista-se a contrafação de produtos como pó facial, pó de talco utilizado depois do banho ou para a higiene geral, tintas de cabelo, cremes, emulsões, loções, gel e óleos para a pele (mãos, pés, rosto, etc.), desodorizantes e anti perspirantes, máscaras faciais, produtos de banho e duche (sais, espumas, óleos, gel, etc.), tratamentos capilares, produtos odontológicos e de higiene bucal, produtos de higiene feminina, produtos de beleza e vernizes de unhas, produtos depilatórios e produtos de barbear (sabões, espumas, loções, etc.), perfumes, águas-de-toilette e águas-de-colónia, sabonetes, sabonetes desodorizantes e produtos de maquilhagem ou desmaquilhagem.

A variedade de produtos falsos no mercado é assustadora e para termos noção do perigo da introdução dos produtos contrafeitos no circuito comercial é imperativo sabermos o que é afinal a contrafação, como se desenvolve e quem a pratica, o que passaremos a analisar de seguida.

## **2. A Contrafação**

A contrafação<sup>10</sup> é um fenómeno que desde o início da década de oitenta registou um considerável crescimento, tendo-se vindo a transformar desde então num fenómeno internacional, que tem acompanhado as evoluções económicas e políticas marcantes e que pela sua magnitude em constante crescimento é hoje, mais do que nunca, um flagelo com forte impacto socioeconómico, quer a nível europeu quer a nível mundial, onde tem gerado no domínio económico-financeiro perda de receita fiscal, perturbação no mercado, perda de confiança dos agentes económicos e do consumidor, redução do investimento em inovação bem como do próprio crescimento económico. O efeito negativo faz-se ainda sentir no domínio social, com o aumento do desemprego, do trabalho clandestino e da imigração ilegal<sup>11</sup>.

O crescimento mundial da economia, a liberalização dos mercados, o crescimento dos meios de comunicação e o constante surgimento de novas e sofisticadas tecnologias, têm sido meios que favorecem o crescimento deste tipo de criminalidade.

Para além da forte perda de receita para o Estado, ameaçando a receita fiscal e postos de trabalho, as consequências da contrafação são igualmente graves para o consumidor, principalmente quando diz respeito a produtos que podem por a sua segurança e a saúde pública em risco.

Ao nível da Comunidade Europeia a consciência real da falsificação e da violação dos direitos de propriedade intelectual é marcada pela adoção do Livro Verde, sobre o combate à contrafação e à pirataria no mercado interno, publicado em outubro de 1998.

---

<sup>10</sup> Curiosamente, celebra-se a 5 de junho, o Dia Mundial do Combate à Contrafação. Este dia é assinalado por várias entidades nacionais e internacionais através do lançamento de campanhas e eventos que alertam para os perigos e consequências do comércio de bens contrafeitos e pirateados. Estas ações de sensibilização permitem alertar o consumidor para os riscos associados ao consumo deste tipo de produtos e para as consequências económicas que lhe estão associadas. Com o objetivo de sensibilizar os consumidores para os riscos associados a estes produtos, o Observatório Europeu para as Infrações aos Direitos da PI tem vindo a apoiar várias campanhas, entre as quais se destaca a aplicação móvel “*Hacker Fighter*”. Trata-se de um jogo de piratas, desenvolvido pela Universidade da Beira Interior (UBI), que apresenta os principais conceitos e definições da Propriedade Industrial, colocando o jogador no papel de um cientista que pretende proteger a sua propriedade industrial. Uma primeira versão do jogo já se encontra disponível nas lojas oficiais *Google Play* (ver: WWW<URL: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.PI.hfighter>) e *Apple Store* (ver: WWW<URL: <https://itunes.apple.com/us/app/hfighter/id1114500993?l=pt&ls=1&mt=8>).

<sup>11</sup> “*Relatório de Atividades 2014, Grupo Anti Contrafação*” (GAC), Lisboa, disponível em WWW<URL: [http://www.marcaspatentes.pt/files/collections/pt\\_PT/216/496/Relat%C3%B3rio%20de%20Atividades%202014.pdf](http://www.marcaspatentes.pt/files/collections/pt_PT/216/496/Relat%C3%B3rio%20de%20Atividades%202014.pdf), acedido e consultado em 20/12/2015.

Este documento constitui o ponto de partida de uma ampla consulta a vários estados membros e de instituições da comunidade europeia. A consulta destacou a necessidade de reformar o sistema de luta da União Europeia contra a contrafação, particularmente à luz da mutação que tem sofrido este fenómeno que passou de um estado artesanal para o crime organizado.

A definição de contrafação<sup>12</sup> pode revestir situações diferentes, não somente entre os vários Estados Membros, mas também, por vezes dentro do mesmo país, por isso é indispensável precisar o seu conteúdo. Quer no setor produtivo quer no setor comercial, a mercadoria é suscetível de ser “imitada, adulterada ou viciada nas suas qualidades, sinais e marcas distintivas, o que ainda em linguagem comum, constitui uma contrafação, permitindo que se dê gato por lebre ao consumidor”<sup>13</sup>.

Contrafação refere-se habitualmente a uma imitação não autorizada de uma boa marca, mas a definição oficial podia ser encontrada na alínea a) do n.º 2 do art.º 1.º do Regulamento n.º 3295/94 do Conselho, de 22 de dezembro de 1994<sup>14</sup>, e pelo artigo 51.º do acordo ADPIC sobre direitos de propriedade intelectual negociados no âmbito da Organização Mundial do Comércio, também conhecido como Acordo TRIPS (*Trade-related aspects of intellectual property rights*), como sendo “bens de marca contrafeitos, produtos, incluindo a embalagem, a que seja aposta sem autorização uma marca que seja idêntica à marca validamente registada em relação a essas mercadorias, ou que não possa ser distinguida, nos seus aspetos essenciais, dessa marca e que, portanto, infringe

---

<sup>12</sup> Pode confundir-se com a contrafação a pirataria, no entanto, a pirataria consiste numa cópia exata não autorizada pelo titular do direito, e não uma simples imitação, de um produto protegido pelo direito de propriedade industrial. Também se pode encontrar a definição legal no Acordo TRIPS ou ADPIC, art.º 51.º, n.º 2: “Bens pirateados, quaisquer bens que são cópias feitas sem o consentimento do titular ou pessoa devidamente autorizada pelo titular do direito, no país de produção e que são feitas direta ou indiretamente de um artigo em que a realização dessa mesma cópia teria que constituir uma violação de um direito de autor ou direitos conexos ao abrigo da lei do país de importação”.

<sup>13</sup> VIDAL, José Alberto Marques, “*Mercadorias em Contrafação e Violação de Direitos Industriais*”, in, *Direito da Sociedade da Informação*, Vol. V, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra Editora, 2004, p.11.

<sup>14</sup> A experiência adquirida com a aplicação da regulamentação comunitária em vigor desde 1 de janeiro de 1988, relativa à contrafação, revelou a existência de lacunas e deficiências que justificavam profundas alterações, de modo a alcançar um maior grau de eficácia. A conclusão do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relativos ao Comércio (ADPIC), sob os auspícios do GATT, tornando mais premente a necessidade de alteração daquele quadro normativo, levou à adoção do Regulamento (CE) n.º 3295/94, do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, L 341, de 30 de Dezembro de 1994, que estabelece medidas destinadas a proibir a introdução em livre prática, a exportação, a reexportação e a colocação sob um regime suspensivo das mercadorias de contrafação e das mercadorias pirata. O DL n.º 20/99, de 28 de janeiro veio regulamentar algumas disposições do Regulamento (CE) n.º 3295/94, do Conselho, de 22/12/94, e qualifica como crime, punível nos termos do artigo 23.º do DL n.º 28/84, 20/1, todo o ato praticado em violação do disposto no artigo 2.º desse Regulamento.

os direitos do titular da marca em questão nos termos da legislação do país de importação"<sup>15</sup>, violando os seus direitos decorrentes do Direito Comunitário, tal como previsto no Regulamento (CE) 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária<sup>16</sup>.

Além das já mencionadas, o regulamento classificava ainda como mercadorias de contrafação, aquelas com “qualquer símbolo de marca (que incluía um logotipo, etiqueta, autocolante, prospecto, folheto de instruções, ou documento de garantia que o ostente), bem como, as embalagens que ostentem as marcas de mercadorias de contrafação”.

O CPI não adota atualmente uma definição própria sobre contrafação, contudo, no seu artigo 245.º determina as circunstâncias em que, legalmente, se pode considerar que a marca registada é imitada ou usurpada por outra, seja totalmente ou só em parte, tendo que para isso reunir cumulativamente um conjunto de situações, nomeadamente se: i) a marca registada face à imitada ou usurpada tiver prioridade; ii) sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins que tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra, que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação<sup>17</sup> com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto. Considera ainda imitação ou usurpação parcial da marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada (*cf.* n.º 3 do mesmo artigo).

Embora o CPI em vigor não nos diga expressamente o que é a contrafação dá-nos uma noção de “contrafator”<sup>18</sup> e atribui-lhe claramente tutela penal ao qualificar esta

---

<sup>15</sup> Definição constante da Proposta de Decisão do Conselho, relativa à celebração do Acordo Comercial Anti contrafação entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, a Austrália, o Canadá, o Japão, a República da Coreia, os Estados Unidos Mexicanos, o Reino de Marrocos, a Nova Zelândia, a República de Singapura, a Confederação Suíça e os Estados Unidos da América, Bruxelas, 24.6.2011- COM/2011/0380 final - 2011/0167 (NLE).

<sup>16</sup> Esta definição foi adotada igualmente pelo Regulamento (CE) N.º 1383/2003 do Conselho de 22 de julho de 2003, que veio estabelecer as condições de intervenção das autoridades aduaneiras em caso de mercadorias suspeitas de violação de direitos de propriedade intelectual.

<sup>17</sup>

<sup>18</sup> Aquele que sem o consentimento do titular do direito “contrafizer, total ou parcialmente, ou por qualquer meio, reproduzir uma marca registada; imitar, no todo ou em algumas das suas partes características, uma marca registada; usar marcas contrafeitas ou imitadas; usar, contrafizer ou imitar marcas notórias cujos registos já tenham sido requeridos em Portugal; Usar, ainda que em produtos ou serviços de identidade ou afinidade, marcas que constituam tradução ou sejam iguais ou semelhantes a marcas anteriores cujo registo tenha sido requerido e que gozem de prestígio em Portugal, ou na Comunidade Europeia se forem comunitárias, sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do

conduta como crime no artigo 323.º do Código da Propriedade Industrial (CPI), sob a epígrafe “Contrafação, imitação e uso ilegal de marca”. À semelhança do CPI atual, o CPI aprovado pelo DL n.º 16/95 de 24 de janeiro, previsto no artigo 264.º, sob a mesma epígrafe já previa uma pena de prisão a aplicar ao infrator de 2 anos ou multa de 240 dias, por usar a sua marca registada em produtos alheios, de modo a iludir o consumidor sobre a origem dos mesmos produtos ou apenas de 1 ano de prisão ou multa de 120 dias se o contrafator vendesse ou pusesse à venda ou em circulação produtos ou artigos com marca contrafeita, imitada ou usada, com conhecimento dessa situação. Atualmente regista-se um agravamento da pena para 3 anos de prisão ou 360 dias de multa, e uma moldura penal aplicada de forma mais abrangente que no primeiro CPI.

O livro verde apresentado pela Comissão das Comunidades Europeias dá-nos uma noção mais abrangente de contrafação, referindo-se a esta como sendo “todos os produtos, processos ou serviços que sem objeto ou resultado de uma violação de um direito de propriedade intelectual, quer dizer, de um direito de propriedade industrial (marca de fábrica ou de comércio, desenho ou modelo industrial, patente de invenção, modelo de utilidade, indicação geográfica) ou de um direito de autor ou direito conexo (direito dos artistas intérpretes ou executantes, direito dos produtores de fonogramas, direito dos produtores de fonogramas, direito dos produtores das primeiras fixações de filmes, direito dos organismos de radiodifusão) ou, ainda, do direito *«sui generis»* do fabricante de uma base de dados”.

Com este conceito legal, o âmbito de aplicação abrange não só as habituais cópias obtidas fraudulentamente, mas também os produtos idênticos ao original e que são fabricados sem o consentimento do titular desse direito de propriedade intelectual.

Neste sentido, o Regulamento (CE) n.º 1383/2003 do Conselho de 22 de julho de 2003, já enfatiza no seu preâmbulo que a comercialização de mercadorias de contrafação, de mercadorias pirata e de um modo geral de quaisquer mercadorias que violem direitos de propriedade intelectual, prejudica consideravelmente os fabricantes e comerciantes que respeitam a lei, bem como os titulares de direitos e engana os consumidores fazendo-os por vezes correr riscos para a sua saúde e a sua segurança. Defende também a fiscalização ao máximo na colocação dessas mercadorias no

---

carater distintivo ou do prestígio das anteriores ou possa prejudica-las ou usar, ainda que em produtos ou serviços, estabelecimento ou empresa, uma marca registada pertencente a outrem”.

mercado e a adoção para o efeito de medidas que permitam enfrentar eficazmente esta atividade ilegal, sem, no entanto, dificultar a liberdade do comércio legítimo<sup>19</sup>.

Neste domínio e na sequência dos esforços desenvolvidos na luta contra a contrafação e a pirataria, a Comissão Europeia divulgou em 23 de junho de 2010 informações detalhadas sobre esta temática no MEMO/10/27<sup>20</sup>.

Nesse documento podemos retirar que a comissão já constatava a evolução da contrafação na UE, onde podemos ver uma abordagem às causas e consequências deste crescente e nefasto fenómeno, quer ao nível económico quer ao nível social e resumia um conjunto de ações que estavam a ser tomadas assim como a necessidade de inserir outras, tais como legislação adicional à “*Enforcement Directive (2004/48/CE)*”, nitidamente direcionada para esta matéria, mas que comportava (e comporta ainda) apenas medidas civis, em que os recursos disponíveis aos direitos dos titulares incluem a destruição, a retirada ou remoção permanente de produtos pirateados ou contrafeitos do mercado, compensação financeira, injunções e danos, insuficientes a seu ver, para tutelar este tipo de ilícito. A diretiva previa também as garantias e as limitações necessárias para proteger os interesses, não só do réu, mas igualmente de potenciais inocentes criminosos, que sejam inadvertidamente envolvidos na contrafação (ver IP/04/540<sup>21</sup>).

No que diz respeito às sanções criminais a Comissão tinha adotado uma proposta de Diretiva e de um quadro de decisão sobre violações da propriedade intelectual onde previa que os Estados Membros seriam obrigados a tratar todas as infrações de propriedade intelectual numa escala comercial e como delito criminal (ver IP/05/906<sup>22</sup> e IP/06/532<sup>23</sup>).

---

<sup>19</sup> Regulamento (CE) n.º 1383/2003 do Conselho de 22 de julho de 2003, nota (2).

<sup>20</sup> Disponível em WWW<URL: [http://europa.eu/rapid/press-release\\_MEMO-10-272\\_en.htm?locale=fr](http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-272_en.htm?locale=fr), acedido e consultado em 06/08/2016.

<sup>21</sup> “*Intellectual property: Commission welcomes adoption of Directive against counterfeiting and piracy*”, disponível em WWW<URL: [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-04-540\\_en.htm?locale=en](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-04-540_en.htm?locale=en), acedido e consultado em 06/08/2016.

<sup>22</sup> “*Counterfeiting and piracy: the Commission Proposes European Criminal-law Provisions to Combat Infringements of Intellectual Property Rights*”, disponível em WWW<URL: [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-05-906\\_en.htm?locale=en](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-05-906_en.htm?locale=en), acedido e consultado em 06/08/2016.

<sup>23</sup> “*Counterfeiting and piracy: Commission Proposes Criminal Law Provisions to Combat Intellectual Property Offences*”, disponível em WWW<URL: [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-06-532\\_en.htm?locale=en](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-06-532_en.htm?locale=en), acedido e consultado em 06/08/2016.

Relativamente à proteção das fronteiras a legislação foi atualizada em 2003, e o novo regime estabelecia condições claras sobre as quais as autoridades aduaneiras podiam passar a intervir nos casos em que as mercadorias eram suspeitas de violarem direitos de propriedade intelectual.

Nas relações com países terceiros, a Comissão procurou também reforçar a aplicação e cooperação com um número de países prioritários, de uma forma particular nas relações comerciais da UE com a China, a Rússia, a ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático), Coreia do Sul, o Mercosul (Mercado Comum do Sul), Chile e Ucrânia, que permitia uma maior uniformidade na tomada de medidas de controlo e fiscalização além-fronteiras.

Outros acordos de cooperação foram também discutidos. As negociações sobre o “*Anti Counterfeiting Trade Agreement*” (ACTA)<sup>24 25</sup> foram lançados em julho de 2008, que procurava ser um complemento ao anterior tratado sobre a Organização Mundial do Comercio, Acordo TRIPs, este que foi severamente criticado por “defender” o domínio cultural e tecnológico dos países desenvolvidos sobre os subdesenvolvidos. O objetivo do ACTA era fornecer um quadro internacional que melhorasse a execução das leis da propriedade intelectual, melhorando os padrões internacionais sobre a forma como agir contra as violações em grande escala dos direitos de propriedade intelectual, muitas vezes conduzida por organizações criminosas. O ACTA deveria especialmente incluir disposições sobre execução civil, penal e aduaneira, em infrações na internet, bem como sobre as regras processuais (*e.g.* apreensão de mercadorias, ações e danos).

No entanto, também o ACTA foi bastante criticado pela falta de informação e transparência, ou a possível violação de Direitos Humanos<sup>26</sup>, tendo vindo a ser chumbado pelo Parlamento Europeu em 4 de julho de 2012.

Consciente da urgente e extrema necessidade de intervenção no combate deste crime, em 2 de abril de 2009, a Comissão Europeia lançou o Observatório Europeu da

---

<sup>24</sup> Veja-se melhor desenvolvido sobre esta matéria em: AGRA, Manuel J. Botana, “*El Sistema de Observancia de Los Derechos de Propiedad Intelectual En El Acuerdo Comercial Contra la Falsificación (ACTA)*”, in, *Actas de Derecho Industrial Y Derecho de Autor*, Volumen 31 (2010-2011), Idus Universidad de Santiago de Compostela, pp.493-507.

<sup>25</sup> Pode consultar-se em WWW<URL: [http://www.mofa.go.jp/policy/economy/i\\_property/pdfs/acta1105\\_en.pdf](http://www.mofa.go.jp/policy/economy/i_property/pdfs/acta1105_en.pdf), acedido e consultado em 30/07/2016.

<sup>26</sup> CARRILLO, Elena F. Pérez, “*Lucha contra la Piratería. Obtención de pruebas e medidas Cautelares*”, in, *Estudios de Derecho Intelectual em Homenagem ao Prof Doutor José de Oliveira Ascensão. 50 anos de vida universitária*, sob a coordenação de Dário Moura Vicente e outros, Almedina, 2015, p. 449.



Contrafação e Pirataria, atualmente designado por Observatório Europeu das Infrações aos Direitos de Propriedade Intelectual<sup>27</sup>, na Conferência de Alto Nível sobre Contrafação e da Pirataria, cujo objetivo geral era a produção de avaliações objetivas, contínuas, de pesquisas que pudessem conduzir ao intercâmbio das melhores práticas sobre técnicas de aplicação, conhecimentos, acompanhamento e comunicação de informações cruciais que pretendiam melhorar o conhecimento da UE sobre os perigos da contrafação e da pirataria, unindo os responsáveis políticos, especialistas da indústria e órgãos de execução (ver MEMO/09/146<sup>28</sup>). O observatório funciona como uma plataforma consagrada à recolha de dados<sup>29</sup>, à sensibilização, ao diálogo, à troca de ideias e à partilha das melhores práticas em matéria de aplicação dos direitos de propriedade intelectual entre as empresas e as autoridades nacionais.

Para estimar a extensão das violações dos DPI, é importante entendermos os fatores que incentivam os fornecedores para oferecer produtos que violam esses direitos ou os consumidores de unidade para os comprar. Alguns destes controladores da oferta e da procura de marcas contrafeitas resumem-se na prevalência crescente de tecnologias de rede digital; na globalização do comércio e a crescente importância das marcas internacionais; na presença de grandes mercados integrados apoiarem o comércio livre; na baixa ou fraca execução das sanções dos violadores dos DPI; na crescente presença e participação do crime organizado na produção e distribuição de bens de contrafação e pirataria; nos fatores específicos do setor; na aceitação social para comprar produtos que violam direitos de propriedade intelectual; na disponibilidade limitada de produtos autênticos; no alto preço dos produtos autênticos e na crescente qualidade de produtos falsificados<sup>30</sup>.

---

<sup>27</sup> JO-L 129 de 16.5.2012, p. 1.

<sup>28</sup> “*European Counterfeiting and Piracy Observatory: Frequently Asked Questions*”, disponível em WWW<URL: [http://europa.eu/rapid/press-release\\_MEMO-09-146\\_en.htm?locale=en](http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-09-146_en.htm?locale=en), acedido e consultado em 06/08/2016.

<sup>29</sup> A maior parte dos estudos já feitos realçam o facto dos dados obtidos serem baseados quase sempre numa análise de fundo com um carácter apenas de aproximação e pouco suscetível de verificação e confirmação desses valores.

<sup>30</sup> Neste sentido veja-se o relatório “*Measuring IPR infringements in the internal market, Development of a new approach to estimating the impact of infringements on sales*”, Published in 2012 by the RAND Corporation, Prepared for the European Commission, Internal Market and Services Directorate-General, by Stijn Hoorens, Priscillia Hunt, Alessandro Malchiodi, Rosalie Liccardo Pacula, Srikanth Kadiyala, Lila Rabinovich, Barrie Irving, p. viii, disponível em WWW<URL: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/iprenforcement/docs/ipr\\_infringement-report\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/ipr_infringement-report_en.pdf), acedido e consultado em 09/01/2016.

De acordo com um estudo elaborado em 2004<sup>31</sup>, com base em resultados apresentados num relatório pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), “*Les incidences économiques de la contrefaçon*”<sup>32</sup>, a taxa global de contrafação já flutuava entre 5% e 9% do comércio mundial. Os números das perdas registadas devido à contrafação, já variavam na altura entre 200 e 500 mil milhões de euros por ano, inclusive no setor dos perfumes.

A falsificação ou contrafação de marcas é um fenómeno clandestino e por esse motivo não é possível saber com precisão a situação real do mercado paralelo que gera. A dificuldade é ainda maior derivado ao surgimento dos novos canais de distribuição como a internet.

## **2.1 A Contrafação na Internet**

A internet está a mudar a forma das pessoas se relacionarem, a maneira das empresas funcionarem e a maneira de ver o mundo. Não é possível conceber neste momento o mundo sem a existência da internet. A internet permitiu uma ligação mundial de computadores, redes e sistemas informáticos em que é possível comunicar no mesmo instante de um local para outro situado no outro lado do planeta. A este fenómeno chama-se “globalização” e “na medida em que resulta da evolução técnica e social generalizada, a evolução é uma fatalidade”<sup>33</sup>. O desenvolvimento da internet permite assegurar que as mensagens emitidas cheguem a todos os destinos, sem que hajam praticamente meios de as excluir<sup>34</sup>.

Nas relações empresariais a internet é um veículo fundamental para as transações comerciais, dada a globalização dos negócios e da expansão das empresas. Esse veículo nem sempre é utilizado de forma lícita, pelo que em grande parte das transações efetuadas via internet nos deparamos com a comercialização de artigos falsificados ou pirateados. Segundo uma publicação da Comissão sobre as políticas Aduaneiras da União Europeia, “a expansão do comércio eletrónico é um fator crítico: o

---

<sup>31</sup> REBOUL, Yves, Professeur à l’Université Robert Schuman de Strasbourg – Directeur général du CEIPI, Emmanuel PY et Stéphane THOMAS, Assistants au CEIPI, “*Impacts de la contrefaçon et de la piraterie en Europe*”- Rapport final, 2004, p. 13, disponível em WWW<URL: [http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/doc\\_centre/crime/docs/study\\_ceipi\\_counterfeiting\\_fr.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/doc_centre/crime/docs/study_ceipi_counterfeiting_fr.pdf), acedido e consultado em 20/12/2015.

<sup>32</sup> OCDE, “*Les incidences économiques de la contrefaçon*”, 1998, p.16, disponível em WWW<URL: <http://www.oecd.org/fr/industrie/ind/2090611.pdf>, acedido e consultado em 10/01/2016.

<sup>33</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira, *Sociedade da Informação e Mundo Globalizado*, in, Propriedade Intelectual & Internet, sob a coordenação de MARCOS WACHOWICZ, Curitiba, Juruá Editora, 2002, p.17.

<sup>34</sup> *Idem, ibidem*, p. 19.

volume principal do aumento de 15% no número de casos registados em 2011 em relação a 2010 correspondeu a apreensões de artigos expedidos por via aérea, correio expresso ou pelos serviços postais”<sup>35</sup>.

A quantidade de marcas contrafeitas que circulam na internet não é verdadeiramente contabilizada, muitas vezes pela incapacidade de conseguir detetar as marcas contrafeitas, mas também derivado aos *sites* onde são colocados à venda que quase nunca são fidedignos, fazendo do cibercrime um dos mais difíceis de investigar. Além disso, os contrafatores usam o falso sentimento de segurança do consumidor, que numa perspetiva de comodidade e de anonimato, com a facilidade e conforto que a compra virtual lhes proporciona fazem a compra *on-line*, que de outra forma não fariam para não se exporem. É ainda muito fácil ludibriar os consumidores internautas através da manipulação e imagens e *software* na internet.

Pois bem, toda esta intrincada rede de condutas lesivas e a sua possível proteção penal deve ser analisada exaustivamente de modo a evitar a criação de normas que em teoria possam parecer perfeitas, mas que na prática não funcionem. Regra geral, as normas penais, pela sua territorialidade são pensadas apenas só em função do próprio território, no entanto, no caso da internet e da sua aplicação no ciberespaço, devem ter-se em contas os efeitos internacionais que seguramente vão surgir.

O cibercrime, neste caso a contrafação praticada na internet, tem como característica principal a transnacionalidade, que provoca o desaparecimento de fronteiras na rede, criando a sensação de um mundo sem lei. *“Esta extraterritorialidad de los actos lesivos y la dificultad de encuadramiento personal de los sujetos activos presenta un cuadro difícil de resolver en la mayoría de las situaciones prácticas, a lo que debe agregarse la casi imposibilidad de identificar a los transgresores en forma fehaciente durante sus actividades en la red”*<sup>36</sup>. É claro que, se os possíveis infratores se apercebem da impossibilidade da aplicação das normas penais, mais facilmente será para eles de as contornarem e resultar assim numa inaplicabilidade do sistema.

---

<sup>35</sup> “Compreender as políticas da União Europeia: A união aduaneira da União Europeia, Comissão Europeia”, Luxemburgo, março de 2014, p. 8, publicação disponível em WWW<URL:https://infoeuropa.euroid.pt/files/database/000062001-000063000/000062253.pdf, acedido e consultado em 30/01/2016.

<sup>36</sup>CAMPOLI, Gabriel Andrés, “Protección Penal de La propiedad Intelectual en Internet”, in, Propriedade Intelectual & Internet, sob a coordenação de MARCOS WACHOWICS, Curitiba, Juruá Editora, 2002, p.29.

### **2.1.1 A sociedade de Informação e o Comércio Eletrónico**

Todos sabemos que o desenvolvimento do comércio eletrónico na sociedade da informação faculta oportunidades importantes de emprego na comunidade, particularmente nas pequenas e médias empresas e estimula o crescimento económico e o investimento na inovação por parte das empresas europeias, podendo ainda igualmente reforçar a competitividade da indústria europeia, contanto que a internet seja acessível a todos. A colocação de produtos pelas empresas à venda na internet é cada vez maior e cada vez mais se carece de um controlo sobre o tipo de produtos aí colocados, pois com muita frequência são aí transacionadas marcas falsificadas.

A legislação comunitária assim como as características da sua ordem jurídica tem como objetivo fornecer as condições para que todos os cidadãos e operadores europeus possam beneficiar, plenamente e sem limitação de fronteiras das oportunidades proporcionadas pelo comércio eletrónico. Nesse sentido, a Diretiva n.º 2000/31/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2000, sobre o comércio eletrónico, tinha como objeto assegurar um elevado nível de integração da legislação comunitária, a fim de estabelecer um real espaço sem fronteiras internas para os serviços da sociedade da informação.

Tal como é referido no ponto 5 do preâmbulo desta diretiva, “o desenvolvimento dos serviços da sociedade da informação na Comunidade é entravado por um certo número de obstáculos legais ao bom funcionamento do mercado interno, os quais, pela sua natureza, podem tornar menos atraente o exercício da liberdade de estabelecimento e a livre prestação de serviços. Considera-se que esses obstáculos advêm da divergência das legislações, bem como da insegurança jurídica dos regimes nacionais aplicáveis a esses serviços”.

Assim, e a fim de garantir a segurança jurídica e a confiança do consumidor, é essencial que a diretiva estabeleça um quadro geral claro, que abranja certos aspetos legais do comércio eletrónico no mercado interno. No entanto, a diretiva sobre comércio eletrónico<sup>37</sup>, não obstante a designação, não regula todo o comércio eletrónico e deixa amplas zonas em aberto ou porque fazem parte do conteúdo de outras diretivas ou porque não foram consideradas suficientemente consolidadas para uma harmonização

---

<sup>37</sup>Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa a certos aspetos legais dos serviços da sociedade da informação, em especial do comércio eletrónico, no mercado interno (Diretiva sobre o comércio eletrónico).

comunitária ou ainda, porque não carecem desta. Por outro lado, versa sobre matérias como a contratação eletrónica, que só tem sentido regular como matéria de direito comum e não apenas comercial.

A Lei n.º 7/2003, de 9 de maio, veio realizar a transposição para o mercado interno da Diretiva n.º 2000/31/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de junho de 2000, onde começa por realçar no seu preâmbulo que “uma das finalidades principais da diretiva é assegurar a liberdade de estabelecimento e de exercício da prestação de serviços da sociedade da informação na União Europeia”. O esquema adotado consiste na subordinação dos prestadores de serviços à ordenação do Estado membro em que se encontram estabelecidos. Esta diretiva pretende ainda atribuir um regime de responsabilidade dos prestadores intermediários de serviços, ou seja, visa estabelecer as condições da sua irresponsabilidade.

Assim, de forma a manter os consumidores informados, é necessária uma constante disponibilização de informações<sup>38</sup>. Quem não cumprir a obrigação de informação vê o seu incumprimento convertido numa contraordenação, a que podem ser aplicadas coimas que variam entre € 2 500,00 e os € 100 000,00, dependendo se este se trata apenas de um “lapso” de informação, de uma desobediência ou de uma negligência (cf. art.º 37.º, n.ºs 1 e 2).

Ao transpor a Diretiva, o legislador nacional foi no entanto inovador, ao estipular a responsabilidade dos prestadores intermediários de serviços de associação e de conteúdos e responsabilizando-os se estes tiverem conhecimento que a referência é manifestamente ilícita, aplicando uma coima de € 100 000 quando os prestadores de serviços não impossibilitem a localização ou o acesso imediato à informação ilícita, como

---

<sup>38</sup>Cf. art.º 10.º Lei n.º 7/2003, de 9 de maio: i) os prestadores de serviços devem disponibilizar permanentemente em linha, em condições que permitam um acesso fácil e direto, elementos completos de identificação que incluam, nomeadamente; nome ou denominação social; endereço geográfico em que se encontra estabelecido e endereço eletrónico, em termos de permitir uma comunicação direta; Inscrições do prestador em registos públicos e respetivos números de registo; número de identificação fiscal. ii) se o prestador exercer uma atividade sujeita a um regime de autorização prévia, deve disponibilizar a informação relativa à entidade que a concedeu; iii) se o prestador exercer uma profissão regulamentada deve também indicar o título profissional e o Estado membro em que foi concedido, a entidade profissional em que se encontra inscrito, bem como referenciar as regras profissionais que disciplinam o acesso e o exercício dessa profissão; iv) se os serviços prestados implicarem custos para os destinatários além dos custos dos serviços de telecomunicações, incluindo ónus fiscais ou despesas de entrega, estes devem ser objeto de informação clara anterior à utilização dos serviços.

é o caso quando há o conhecimento da existência para venda de marcas contrafeitos (cf. art.º 37.º, n.º 3)<sup>39</sup>.

No entanto, esta regulamentação continua a ter como destinatários apenas aos fornecedores dos serviços de internet, o que deixa em aberto qualquer forma de controlo para as contratações e por conseguinte os produtos que estas disponibilizam para venda, pois apenas e só os responsabilizará se estes (ou os ditos intermediários) forem conhecedores do ilícito.

Segundo Oliveira de Ascensão, e que julgamos ser uma crítica a esta diretiva, continua a haver a grande questão do controle da licitude dos conteúdos, que ainda não foi conseguida. Nas palavras do autor, pensou-se que este controlo pudesse ser colocado a cargo dos provedores dos serviços de rede (conforme prevê a Diretiva), porque ninguém coloca na rede por si e tem que recorrer sempre a um fornecedor, no entanto, “os provedores de serviços em rede emergem como uma categoria poderosa, que funciona como um grupo de pressão”, que, “afastaram qualquer imposição de dever ou vigilância em relação aos conteúdos da rede e conseguiram a limitação da responsabilidade civil, só podendo ser responsabilizados se conhecerem o conteúdo ilícito das mensagens. A eliminação da culpa (ética), consistente em *dever conhecer*, torna esta previsão quase inoperante”<sup>40</sup>. Além disso, sendo a tutela penal aplicada no ponto de origem, uma vez que a sua aplicação funciona em regra pelo princípio da territorialidade, como já referimos aqui, será fácil a quem distribui deslocar e instalar a informação em servidores existentes noutros países onde as leis sejam menos punitivas.

Considera assim, que os Estados se veem desarmados diante da invasão de conteúdos ilícitos que vagueiam na rede<sup>41</sup> pela *inoperabilidade* da aplicação das regras existentes e, apesar da aparente solução poder estar na tecnologia, nem todos (será provavelmente a maioria) os titulares das marcas conseguem comportar o custo de um monitoramento *cibernautico* constante, ficando isso só ao dispor das grandes marcas, pois só estas têm a capacidade financeira para criar grandes equipas dedicadas a este novo tipo de crime (cibercrime).

---

<sup>39</sup>O legislador português ao transpor a Diretiva n.º 2000/31/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2000, pela Lei n.º 7/2003, de 9 de maio, foi também inovador, no sentido de inserir “a solução provisória de litígios”, no seu artigo 18.º, em que passa a existir um mecanismo administrativo que permite a rápida resolução de litígios no âmbito de conteúdos ilícitos.

<sup>40</sup> Cf. ASCENSÃO, José de Oliveira, “*Sociedade da Informação e Mundo Globalizado*”, *ob. cit.*, p. 28.

<sup>41</sup> *idem, ibidem*.

### **2.1.2. O Memorando de Entendimento**

Consciente da necessidade urgente em criar medidas, as principais plataformas de internet e detentores de direitos para os produtos para os quais versões falsificadas são frequentemente vendidas *on-line*, juntamente com a Comissão, reuniram e elaboraram um Memorando de Entendimento (MoU ou ME), que foi concluído em maio de 2011<sup>42</sup> e que pretende facilitar o diálogo das partes interessadas que promovam abordagens colaborativas e soluções práticas voluntárias para problemas na aplicação dos direitos de propriedade intelectual em evolução, ambientes tecnológicos e comerciais. O próprio ME obriga a que as empresas e associações comerciais assumam o compromisso de tomar certas medidas para promover ainda mais o MoU entre os seus membros, até porque o seu objetivo era contribuir para a confiança reforçada no mercado interno *on-line* e ao fazê-lo iria ajudar o Mercado Digital da UE a crescer.

Em 18 de abril de 2013, a Comissão adotou um relatório sobre o funcionamento do MoU, em que este fornece uma avaliação detalhada das melhores práticas e medidas práticas que impedem com sucesso a venda de falsificações *on-line*, protegendo assim os consumidores que procuram produtos genuínos no mercado interno digital. O relatório também demonstrava que, em paralelo com a legislação, a cooperação voluntária iria contribuir significativamente para reduzir a contrafação em linha e que poderia fornecer a flexibilidade de se adaptar rapidamente à evolução tecnológica e oferecer soluções eficientes.

Em 21 de Junho 2016, um novo ME sobre a venda *on-line* de produtos falsificados foi aberto à assinatura, em que o próprio se define como um *“code of practice in the fight against the sale of counterfeit goods over the internet and to enhance collaboration between the signatories including and in addition to notice and take-down procedures”*<sup>43</sup>. Este vem na sequência da versão anterior, assinado em 2011 entre as plataformas de internet, os proprietários de marcas e as associações comerciais. Para poder acompanhar o seu

---

<sup>42</sup> “*Memorandum of Understanding*”, concluído em 4 maio de 2011, disponível em WWW<URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0209&from=EN>, acedido e consultado em 06/08/2016.

<sup>43</sup> “*Memorandum of Understanding*”, apresentado em 21 junho de 2016, p.1, disponível em WWW<URL: <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18023/attachments/1/translations/>, acedido e consultado em 06/08/2016.

impacto e para medir objetivamente o seu sucesso, o MoU inclui “Indicadores Chave de Desempenho”<sup>44</sup>.

Além desta medida, a Comissão adotou, em 20 de junho de 2016 uma Declaração que incide sobre a facilitação e monitoramento de memorandos de entendimento visando dissuadir atividades ilícitas sobre DPI e que reconhece o papel das associações da sociedade civil e incentiva estas organizações a assinar também o MoU.

De acordo com o Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e do Conselho COM (2013) de 18/4/2013, sobre o funcionamento do ME, sobre a venda de produtos de contrafação na Internet, a venda de marcas contrafeitas na Internet é considerada prejudicial para todas as partes interessadas legítimas, incluindo as plataformas da Internet, os titulares de direitos de propriedade intelectual e, acima de tudo, os consumidores.

A contrafação na Internet é entendida como um fenómeno dinâmico, em constante mutação, que se adapta por forma a explorar novos modelos de negócio. As atividades ilícitas ligadas à contrafação são sofisticadas, adaptando-se às estratégias de proteção à medida que estas vão sendo aplicadas<sup>45</sup>. É extremamente fácil para os contrafadores

---

<sup>44</sup> Indicadores Chave de Desempenho, também em inglês *Key Performance Indicator KPI*, ou até mesmo como *Key Success Indicator KSI*, são ferramentas de gestão com as quais se realiza a medição e o consequente nível de desempenho e sucesso de uma organização ou de um determinado processo, focado no como e no quanto os processos dessa empresa estão para permitir que os seus objetivos sejam alcançados.

<sup>45</sup> “Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o funcionamento do Memorando de Entendimento sobre a venda de produtos de contrafação na Internet”, este relatório avalia o funcionamento do Memorando de Entendimento sobre a venda de produtos de contrafação na Internet, de maio de 2011, designado por «ME», cujos signatários são o grupo Adidas, Associação das Marcas Europeias (AIM), Allianz Deutscher Produzenten — Film & Fernsehen e.V., grupo Amer Sports, Grupo de Combate à Contrafação (ACG), Amazon, International Bureau of Societies Managing Recording and Mechanical Reproduction Rights (BIEM), Burberry, Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy (BASCAP), eBay, Confederação Europeia dos Têxteis e Vestuário (EURATEX), Federação das Associações Desportivas e de Jogos (FSPA), Federação Moda Italia, Federação da Indústria Europeia dos Artigos de Desporto (FESI), Gant AB, Bundesverband der Schuhindustrie e.V., Federação do Software Interativo (ISFE), Federação Internacional do Vídeo (IVF), Associação Italiana do Comércio Externo (AICE), Lacoste, grupo Lego, grupo LVMH, Mattel Inc., Microsoft, grupo MIH, Associação do Cinema (MPA) EMEA, Nike, Nokia, Price-Minister — grupo Rakuten, Procter & Gamble, Richemont, Grupo de Combate à Contrafação da Suécia (SACG) e Unilever. Tal como o próprio relatório indica “o objetivo do ME é estabelecer um código de boas práticas no combate à venda de produtos de contrafação na Internet e promover a colaboração entre os seus signatários, para que possam dar uma resposta efetiva a esta ameaça constante. É amplamente reconhecido que a cooperação é preferível à litigância, que não aumenta a eficiência do mercado nem promove a confiança dos consumidores. O principal objetivo é fomentar a confiança no mercado. O ME promove a confiança no mercado em linha, prevendo medidas pormenorizadas contra a oferta de produtos de contrafação na Internet, bem como uma proteção reforçada para os consumidores que adquirem inadvertidamente um produto falsificado. O ME abrange as principais plataformas de comércio eletrónico, bem como as grandes marcas de produtos de consumo de venda rápida, eletrónica de consumo, moda, artigos de luxo, artigos de desporto, filmes, software, jogos e brinquedos, que operam tanto a nível mundial como a



estabelecerem canais de distribuição e venda de marcas contrafeitas na internet, nomeadamente através de *sites* de comércio eletrónico onde se vende diversos produtos, como o *eBay* ou a *Amazon*, ou até em sites próprios dos infratores com *links* ilícitos ou outros manipulados.

Tomemos como exemplo o “*eBay*”, que é considerado o maior e mais popular website do mundo para a venda e compra de bens, que fornece uma plataforma digital de comércio eletrónico e leilões. A publicitação de marcas contrafeitas quer pela venda de *links*, quer nas listagens de produtos, já tem sido motivo para a instauração de algumas ações judiciais contra a plataforma por parte dos titulares das marcas. Entre os titulares das marcas que já processaram o “*eBay*” estão a *Dior*, a *Lancôme* ou a *L’Oreal*, que alegam que a plataforma não só cede a plataforma para a publicitação, mas tem também um papel ativo, através da promoção dos produtos, com acesso às listagens fornecidas ao internauta que permite a venda das marcas contrafeitas, conseguindo obter uma margem de lucro sobre as vendas<sup>46</sup>.

Como se pode ver o combate à contrafação na internet não é uma tarefa fácil e nesse sentido, o ME veio apresentar uma estratégia que assenta em três linhas de defesa, cujo objetivo é assegurar que as ofertas ilícitas não cheguem a aparecer em linha e que, caso isso aconteça, sejam retiradas o mais rapidamente possível e em qualquer caso, de forma suficientemente rápida para evitar que ocorram novas transações. Pretende-se que estas medidas sejam aplicadas simultaneamente e em tempo real.

Esta estratégia é na nossa opinião inovadora e ambiciosa, no entanto o seu sucesso parece-nos um pouco duvidoso, tendo em conta a exigência da participação ativa dos intervenientes, uma vez que, é fundamental que os clientes da internet, ou seja, os vendedores e os compradores, compreendam o fenómeno da contrafação, quais os

---

nível regional”, p. 4, disponível em WWW<URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0209&from=PT>, acedido e consultado em 6/08/2016.

<sup>46</sup>Neste sentido consulte-se o Acórdão do Tribunal de Justiça, (Grande Secção) de 12 de julho de 2011, processo n.º C-324/09, que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial nos termos do artigo 234.º CE, apresentado pela High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Reino Unido), por decisão de 16 de julho de 2009, entrado no Tribunal de Justiça em 12 de agosto de 2009, no processo *L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L’Oréal (UK) Ltd*, disponível em WWW<URL: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130d5623e47596f75419286ebe2d3677f029b.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pa3qLe0?text=&docid=107261&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=410416>, e as Conclusões do advogado-Geral N. JÄÄSKINEN apresentadas em 9 de Dezembro de 2010, no âmbito do mesmo processo, disponíveis em WWW<URL: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130d5623e47596f75419286ebe2d3677f029b.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pa3qLe0?text=&docid=83750&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=410416>, acedido e consultado em 13/09/2016.

seus riscos inerentes para os consumidores e os seus efeitos negativos para os titulares de direitos, além de que é meramente preventiva e nada tem de punitiva, senão vejamos:

a) Primeiramente, é fundamental que os clientes sejam parte ativa no combate à contrafação, e para tal, as plataformas da Internet terão que disponibilizar uma informação adequada aos potenciais compradores e vendedores, de forma facilmente acessível e, quando necessário, em cooperação com os titulares de direito. Assim, devem explicar que a oferta de produtos de contrafação é ilegal e sugerir aos compradores as precauções que deverão tomar para evitar adquiri-los. Os vendedores em plataformas de Internet “bem informados”<sup>47</sup> deverão assumir o compromisso de não oferecer esse tipo de produtos. Por outro lado, os consumidores deverão estar conscientes dos instrumentos e procedimentos que devem seguir caso adquiram produtos de contrafação<sup>48</sup>. É necessário que o consumidor perceba que o consumo de bens contrafeitos é uma atitude censurável, pois acreditamos que muitos nem sequer tenham a consciência que o que estão a fazer é comparável a serem recetores de marcas “roubadas”.

b) A segunda linha de defesa envolve a aplicação de medidas pró-ativas e preventivas (MPP), no sentido de dar uma resposta atempada e adequada às tentativas de venda de marcas contrafeitas, quer antes destas serem colocadas à disposição do público quer pouco tempo depois de isso acontecer. Para poderem ser eficazes, são frequentemente sofisticadas, e exigem recursos substanciais e uma cooperação eficaz entre os titulares de direitos e as plataformas da Internet, com o objetivo de evitar que sejam oferecidos para venda em linha produtos de contrafação. Com estas medidas, os titulares de direitos e as plataformas de Internet tentam reduzir a oferta em linha de produtos falsificados. O problema começa por estas medidas carecem muitas vezes de intervenção humana derivado do facto de assumirem um carácter técnico e/ou processual,

---

<sup>47</sup> Consideramos vendedores bem informados aqueles que vendem produtos genuínos, que utilizam sites fidedignos para a transação dos seus produtos.

<sup>48</sup> O Centro Europeu do Consumidor em Portugal, põe à disposição no seu portal na internet: [http:// cec.consumidor.pt/](http://cec.consumidor.pt/), informações e alertas ao consumidor para a circulação de bens contrafeitos na internet, e “dicas” de como evitar ser enganado (disponível na internet: <http://cec.consumidor.pt/ topicos/comercio-eletronico/compras-na-internet/previna-se-antes-de-comprar/atencao-as-imitacoes-contrafacao.aspx>), ou ainda indicações de como proceder à resolução de conflitos (<http://cec.consumidor.pt/topicos1/resolucao-de-conflitos.aspx>), onde apresenta um formulário de reclamação para preencher para estes casos. Esta medida vem no âmbito da entrada em vigor, em julho de 2013, a Diretiva 2013/11/EU, de 21 de maio, transposta para o ordenamento jurídico nacional pela Lei n.º 144/2015, de 8 de setembro que estabelece o enquadramento jurídico dos mecanismos de resolução extrajudicial de litígios de consumo, de forma a obstar às dificuldades de um funcionamento diferenciado dos meios de resolução alternativa de conflitos de consumo no âmbito da União Europeia, e proporcionar idênticas condições de resolução alternativa para todos os consumidores no mercado interno.

nomeadamente a verificação prévia dos vendedores antes de serem autorizados a vender numa plataforma da Internet e, em certos casos, a avaliação contínua do seu comportamento, o que obriga a uma monitorização e fiscalização constante.

c) A terceira linha de atuação prevê as situações em que, mesmo com a informação aos clientes e as MPP, muitas marcas contrafeitas possam continuar a surgir à venda em plataformas de Internet<sup>49</sup>. Veja-se no caso das marcas de cosméticos, a facilidade com que esses produtos entram na rede, cuja publicidade passa muitas vezes apenas pela apresentação de uma imagem colocada *on-line*, que pode ser manipulada, cujo conteúdo não é visível ou palpável. No entanto se o valor comercial apresentado não corresponder ao produto original e, se se apresentar com um valor excessivamente baixo é de suspeitar e pode ser um indício de contrafação. Mas nem sempre o baixo preço é sinónimo de marca contrafeita, por vezes as marcas contrafeitas são também vendidas a preços elevados. Nesses casos, os titulares de direitos e os consumidores podem notificar a plataforma da Internet em causa (*e.g. eBay, Amazon*), da existência de tais ofertas. Essas plataformas poderão assim tomar medidas adequadas, nomeadamente a retirada da oferta do sítio em questão. Os procedimentos de notificação e retirada (PNR) procuram oferecer uma forma simples, justa e expedita de remover as ofertas em linha de produtos de contrafação<sup>50</sup>.

Tratam-se certamente a nosso ver, de medidas preventivas bastante profícuas, caso se consiga sensibilizar os intervenientes no processo para as colocar em prática. Parece-nos que se o legislador aplicasse igualmente uma penalização ao consumidor pela aquisição das marcas contrafeitas, obrigaria a que este estivesse mais atento e cooperante com o combate a este crime. No entanto, nenhuma carga punitiva é exercida sobre o consumidor, muito pelo contrário, quase sempre lhe é conferida a categoria de vítima, por lhe ser atribuída sempre uma posição demasiado frágil em relação ao fornecedor deste tipo de produtos. “Os consumidores são tradicionalmente considerados como sendo a parte contratual mais fraca, atendendo, designadamente, à sua falta de informação (quer quanto aos produtos a adquirir, quer quanto aos seus direitos), ao baixo

---

<sup>49</sup> Grande parte dos produtos cosméticos contrafeitos são colocados à venda em plataformas de internet como o *eBay*, ou outros criados propositadamente para o efeito.

<sup>50</sup> “*Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o funcionamento do Memorando de Entendimento sobre a venda de produtos de contrafação na Internet*”, Bruxelas, 18.4.2013, COM (2013) 209 final, pp.6-7, disponível em WWW<URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0209&from=PT>, acedido e consultado em 20/06/2016.

poder económico, ao seu pobre ou nulo poder negocial, à utilização de técnicas de vendas pouco leiais, etc.”<sup>51</sup>.

Mas será que é sempre assim? Afinal cada vez nos encontramos num mundo mais globalizado e informado, em que se existe acesso à internet para a encomenda também existirá maior acesso à informação, logo, julgamos demasiado tendencioso dizer que o consumidor está completamente ignorante quanto a esta matéria.

O ME está em perfeita harmonia com a Agenda do Consumidor<sup>52</sup> publicada pela Comissão em 2012, que encoraja os intermediários e os operadores a irem mais longe do que o simples cumprimento da legislação e no desenvolvimento de medidas de autorregulação para reforçar a proteção dos consumidores. Assim, prevê a melhoria do quadro normativo sobre segurança dos produtos e dos serviços e pretende o reforço do quadro de fiscalização do mercado, objetivo que nos parece ainda não ter sido atingido, dada a facilidade com que a comercialização de bens contrafeitos se faz através da internet se faz sem que haja ainda um controlo adequado.

Embora nos pareça bastante viável, cremos que o objetivo deste memorando está longe de ser alcançado, uma vez que, carecendo da participação dos agentes do processo (consumidores/vendedores / plataformas de internet) para a sua aplicabilidade, julgamos que essa consciencialização ainda não foi verdadeiramente tomada, e que é

---

<sup>51</sup> OLIVEIRA, Dias Elsa, “*Tutela do Consumidor na Internet*”, in, Carlos Ferreira de Almeida, “Negócio Jurídico de Consumo”, BMJ, n.º 347, 1985, pp. 11-38, pp. 19 e ss.; EIKE VON HIPPEL, Verbraucherschutz, 3ª Edição, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1986, p.4; Elsa Dias Oliveira, A proteção dos consumidores nos contratos celebrados através da internet- Contributo para uma análise numa perspetiva material e internacionalprivatista, Almedina, Coimbra, 2002, pp.25 ss, e referências aí indicadas, in, Direito da Sociedade da Informação, Vol. V, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra Editora, 2004, p. 335.

<sup>52</sup> A Agenda do Consumidor Europeu identifica as principais medidas que são necessárias para conferir aos consumidores o pleno uso dos seus direitos e reforçar a sua confiança. “Estabelece medidas para colocar os consumidores no cerne de todas as políticas da União Europeia, o que permitirá atingir os objetivos da estratégia Europa 2020” (Consumidores confiantes ajudam a criar mercados prósperos). “Prossegue e completa outras iniciativas, como o relatório sobre a cidadania da União, o Ato para o Mercado Único, a Agenda Digital para a Europa, a comunicação relativa ao comércio eletrónico e o roteiro para uma Europa eficiente na utilização dos recursos” (Relatório sobre a cidadania da União, COM (2010) 603 final; Ato para o Mercado Único, COM (2011)206 final. Uma Agenda Digital para a Europa – COM (2010) 245 final/2. Comunicação relativa ao comércio eletrónico COM (2011) 942; Roteiro para uma Europa Eficiente na Utilização dos recursos, COM (2011) 571 final). No domínio da investigação e da inovação, baseia-se em iniciativas do programa Horizonte 2020 para aprofundar o conhecimento científico do comportamento dos consumidores e os aspetos relativos à saúde, à segurança e à sustentabilidade das suas escolhas (Proposta de Regulamento que estabelece o Horizonte 2020 – Programa-Quadro de Investigação e Inovação (COM (2011) 809 final)) - “Comunicação da Comissão – Uma Agenda do Consumidor Europeu para incentivar a confiança e o Crescimento”, COM (2012) 225 final, disponível em WWW<URL: <http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2012/PT/1-2012-225-PT-F1-1.Pdf>, acedido e consultado em 18/06/2016.

comprovada pelo aumento significativo da contrafação de cosméticos nos últimos anos e que acreditamos que a maior parte utiliza como veículo de venda a internet.

A facilidade com que se colocam os cosméticos ou outros produtos contrafeitos à venda na internet é enorme, e não nos parece que as autoridades tenham ainda a capacidade ou os mecanismos disponíveis para chegar ao “ponto de origem” da sua colocação ou evitar que sejam sequer colocados nas plataformas de internet, pois mais uma vez essa segunda linha de defesa prevista no ME, carece da interação dos intervenientes interessados e não depende só das entidades reguladoras.

## **2.2 Medidas Jurídicas Preventivas na Contrafação dos Produtos Cosméticos**

A legislação nacional através do DL n.º 189/2008, de 24 de setembro<sup>53</sup>, em conjunto com a legislação comunitária através do Regulamento (CE) n.º 1223/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de novembro, estabelece exigências legais que visam garantir os direitos dos consumidores e a proteção da saúde pública e harmoniza de forma exaustiva as normas aplicáveis na Comunidade a fim de estabelecer um mercado interno de produtos cosméticos e assegurar em simultâneo um elevado nível de proteção da saúde humana.

O objetivo principal do legislador comunitário foi tornar os produtos cosméticos vendidos na União Europeia (UE) mais seguros ao reforçar os requisitos de segurança, simplificar os procedimentos para as empresas e autoridades reguladoras no setor, atualizar as regras para terem em conta os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos, incluindo a possível utilização de nano materiais<sup>54</sup>.

---

<sup>53</sup>Este decreto-lei transpõe para a ordem jurídica interna um conjunto de diretivas que alteram, completam e modificam, bem como adaptam ao progresso científico e técnico, a Diretiva n.º 76/768/CEE, do Conselho, de 27 de Julho, relativa à aproximação das legislações dos Estados membros respeitantes aos produtos cosméticos, a saber: a) Diretiva n.º 2007/53/CE, da Comissão, de 29 de Agosto; b) Diretiva n.º 2007/54/CE, da Comissão, de 29 de Agosto; c) Diretiva n.º 2007/67/CE, da Comissão, de 22 de Novembro; d) Diretiva n.º 2008/14/CE, da Comissão, de 15 de Fevereiro; e) Diretiva n.º 2008/42/CE, da Comissão, de 3 de Abril.

<sup>54</sup>“Any manufactured product, material, substance, device, system or structure should be regarded as nanomaterials.”, “Interim Policy Statement on Health Canada's Working Definition for Nanomaterials”- WWW<URL: [http://www.hc-sc.gc.ca/srsc/consult/\\_2010/nanomater/draft-ebauche-eng.php](http://www.hc-sc.gc.ca/srsc/consult/_2010/nanomater/draft-ebauche-eng.php) in “Nanomaterials : a review of the definitions, applications, health effects. How to implement secure development”, by E. Gaffet Nanomaterials Research Group – UMR CNRS 5060, Site de Sévenans (UTBM) – F90010 Belfort Cedex – France – WWW<URL: <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00598817/file/E.Gaffet-GB.pdf>, - acedido e consultado em 22/08/2016. *Qualquer produto manufaturado, material, substância, dispositivo, sistema ou estrutura deve ser considerado um nano material* (tradução nossa).

Desta forma definiu quais os requisitos adicionais que os fabricantes necessitam para colocarem um produto no mercado, estabeleceu um novo conceito de “pessoa responsável” para cada produto, determinando que os fabricantes só podem comercializar produtos na UE depois de terem designado uma pessoa ou empresa claramente identificada na UE com esta função, tendo essa pessoa ou empresa em causa o dever de garantir que o produto cumpre todos os requisitos de segurança aplicáveis ao abrigo da legislação.

Veio também definir novos requisitos para comunicar efeitos indesejáveis graves, uma vez que as pessoas responsáveis e os distribuidores têm de comunicar tais efeitos às respetivas autoridades nacionais, devendo as mesmas autoridades nacionais partilharem depois estas informações, juntamente com quaisquer informações que recebam de outras fontes (utilizadores, profissionais de saúde), com os seus homólogos de outros países da UE.

Esclarece ainda qual a apresentação correta para as embalagens, as quais devem ostentar um conjunto de informações, incluindo o nome e o endereço da pessoa responsável, o conteúdo, as precauções de utilização e a lista de ingredientes, pois pode ser uma forma imediata que o consumidor tem para identificar os produtos genuínos dos produtos falsificados.

Este diploma vem condicionar igualmente quais os produtos que podem fazer parte da composição dos produtos cosméticos, ditando novas regras para a utilização de nano materiais, onde apresenta uma lista de substâncias proibidas ou sujeitas a restrições para utilização nesses produtos. Vem ainda impor aos distribuidores que se devam certificar de que a rotulagem, incluindo o prazo de validade e os requisitos linguísticos são cumpridos.

Aparentemente com a entrada deste regulamento em vigor, o controlo da introdução dos produtos cosméticos no mercado tornou-se bastante mais exigente e rigoroso, todavia, os fabricantes viram reduzir as questões burocráticas, pois passam a ter de registar os seus produtos uma única vez no portal de notificação de produtos cosméticos.

Compete ao Comité Científico da Segurança dos Consumidores (CCSC)<sup>55</sup>, em conjunto com a Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA)<sup>56</sup> e a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA)<sup>57</sup>, definir quais as substâncias nocivas e as quantidades que podem ser utilizadas em segurança na elaboração dos produtos cosméticos.

O próprio regulamento refere que “o setor europeu dos cosméticos é uma das atividades industriais mais afetadas pela contrafação, o que pode aumentar os riscos para a saúde humana (...)”. Alerta para a necessidade dos Estados-Membros prestarem especial atenção à aplicação da legislação comunitária horizontal e de medidas relativas à contrafação de produtos na área dos produtos cosméticos, nomeadamente da aplicação do Regulamento<sup>58</sup> relativo à intervenção das autoridades aduaneiras em relação às mercadorias suspeitas de violarem certos direitos de propriedade intelectual e a medidas contra mercadorias que violem esses direitos, assim como, o reforço na aplicação da Diretiva<sup>59</sup> relativa ao respeito dos Direitos da propriedade intelectual.

A legislação existente visa assegurar a colocação dos produtos cosméticos no mercado definindo exatamente de que tipo de produto se trata, para que não se confundam com outros produtos, assim como, estabelecendo quais as regras para a sua comercialização, nomeadamente quanto à sua apresentação, rotulagem, instruções de utilização ou de eliminação, menções publicitárias, bem como qualquer outra indicação ou informação do fabricante, do seu mandatário ou de outro responsável pela colocação dos produtos cosméticos no mercado.

Um produto cosmético não é objeto de uma autorização administrativa prévia à colocação no mercado, sendo que para cada produto cosmético colocado no mercado, a

---

<sup>55</sup> Decisão n.º 2008/721/CE (JO L 241 - Serie L, de 10 de setembro de 2008); Decisão da Comissão, de 5 de setembro de 2008, que cria uma estrutura consultiva de comités científicos e de peritos no domínio da segurança dos consumidores, da saúde pública e do ambiente.

<sup>56</sup> A Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) trabalha em prol de uma utilização segura dos produtos químicos. A ECHA promove a aplicação da legislação da UE relativa aos produtos químicos, em benefício da saúde humana e da proteção do ambiente, da inovação e da competitividade na Europa.

<sup>57</sup> A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA) presta à Comissão Europeia pareceres científicos independentes sobre todas as matérias com impacto direto ou indireto na segurança dos alimentos. Tem personalidade jurídica e é independente das demais instituições da UE. A criação da AESA foi uma das principais medidas do Livro Branco sobre a segurança dos alimentos da Comissão, publicado em janeiro de 2000. O Regulamento (CE) n.º 178/2002, que constitui a base jurídica da Autoridade, foi formalmente aprovado em 28 de janeiro de 2002.

<sup>58</sup> Regulamento (CE) n.º 1383/2003 do Conselho, de 22 de julho de 2003.

<sup>59</sup> JO-L 157 de 30.04. 2004; Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004.

pessoa responsável garante o cumprimento das obrigações previstas no Regulamento<sup>60</sup>, no entanto, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento (CE) n.º 1223/2009, a pessoa responsável deve notificar no Portal de Notificação de Produtos Cosméticos (CPNP) os seus produtos cosméticos antes da respetiva colocação no mercado.

Para além desta obrigação, a Deliberação n.º 15/CD/2013 aprova o regulamento de registo das entidades que procedam à primeira alienação a título oneroso de produtos cosméticos em território nacional.

O registo da entidade no INFARMED é constituído numa primeira fase pelo registo na Aplicação *on-line* de cosméticos do INFARMED e numa segunda fase pelo registo no Sistema de Gestão de Receitas e Cobrança de Taxas.

Os fabricantes ou os seus responsáveis pela colocação ou introdução no mercado devem transmitir ao Centro de Informação Antivenenos (CIAV) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), todas as informações adequadas e suficientes relativas às substâncias neles contidas, as quais serão apenas utilizadas para fins de tratamento médico, rápido e apropriado (art.º 3.º, n.º 2), e para o efeito dispõem de um prazo de 30 dias consecutivos, contados da transmissão dessas informações, para enviar ao Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento (INFARMED I.P.), o comprovativo dessa transmissão, bem como da sua receção pelo CIAV do INEM.

Embora de características e aplicação distintas, à semelhança da colocação no mercado dos produtos farmacêuticos<sup>61</sup>, o INFARMED é a entidade reguladora, que controla a colocação no mercado nacional dos produtos cosméticos, podendo, ainda que respeitando as disposições legais, se entender que os produtos apresentem risco para a saúde pública, proibir provisoriamente a sua colocação.

---

<sup>60</sup> O registo da marca do produto cosmético permite o uso imediato e a sua colocação no mercado, desde que cumpridos todos os requisitos do regulamento 1223/2009, pelo responsável pela sua introdução, ao contrário do registo da marca dos medicamentos ou produtos farmacêuticos que tem uma regulação especial e um segundo nível de controle sobre confundibilidade da marca com DCI (Denominação Comum Internacional) do medicamento ou com outras DCI de outros medicamentos e entre marcas já autorizadas. *Vide*, SILVA, Ana Maria Pereira da, “Marcas Farmacêuticas e Tutela de Prestígio”, *ob. cit.*, p.68 3.

<sup>61</sup> Veja-se neste sentido, sobre os requisitos da introdução da marca farmacêutica no mercado, MALDONADO, José Tomás Garcia, “*Guia de La Marca Farmacêutica*”, Instituto de Derecho e Ética Industrial e Centro de Estudios de Derecho Europeo Farmacêutico, CEFI, Centro de Estudios para El Fomento de la Investigación, Marco Grafico, S.L., Madrid, 1996; Ver também: DL n.º 176/2006, de 30 de agosto que publica o Estatuto do Medicamento, alterado pelo DL n.º 20/2013, de 14 de fevereiro, e que estabelece o regime jurídico dos medicamentos de uso humano, transpondo a Diretiva n.º 2010/84/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro de 2010.



A Comissão de Cosmetologia é o órgão consultivo do INFARMED, I.P., nos termos da Lei Orgânica desta Autoridade Nacional. É ao INFARMED, I.P. que compete a fiscalização da observância do estabelecido na presente lei, não obstante a possibilidade de poder recorrer a terceiros para efeitos de apreciação clínica ou laboratorial dos produtos cosméticos

A importação de cosméticos para introdução em livre prática no mercado da União Europeia carece de apresentação na Autoridade Aduaneira, como suporte da declaração aduaneira, do Documento de Conformidade emitido pelo INFARMED, I. P.

Esta obrigatoriedade não é aplicável a importações de produtos cosméticos sem carácter comercial, designadamente, uso pessoal, amostras para análise laboratorial, de rotulagem, de ingredientes ou para efeitos de catálogo, o que a nosso ver permite a entrada dos mesmos no circuito de consumo sem controlo ou adequada fiscalização.

Para efeitos de Importação de produtos cosméticos, o importador deverá solicitar atempadamente ao Infarmed o Documento de Conformidade<sup>62</sup> de acordo com o disposto no artigo 13.º do Regulamento (CE) n.º 1223/2009, relativo aos produtos cosméticos e artigos 22.º e 23.º do DL n.º 189/2008, de 24 de setembro, na atual redação.

De facto, a lei apresenta-nos um conjunto de medidas e meios que regulam (*ou pretendem regular*) a colocação dos cosméticos legítimos no mercado, de forma a serem sujeitos a um controlo rigoroso. Mas como sempre, há falhas e como é óbvio é possível quebrar esse controlo e fazer chegar ao mercado produtos sem qualquer supervisão ou

---

<sup>62</sup>O documento de Conformidade tem que ser obrigatoriamente apresentado na alfândega na importação de Produtos Cosméticos provenientes de Países terceiros, “incluindo os produtos destinados a oferta ou colocação em encartes (para distribuição do cosmético através de revistas ou livros) ou noutras utilizações comerciais. A Divisão de Regimes Aduaneiros da Direção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo emitiu uma Circular n.º 38/2010 Série II com o objetivo de clarificar os requisitos aduaneiros de desalfandegamento de cosméticos. A apresentação de Documento de Conformidade na Alfândega não é necessária como suporte de declaração aduaneira de importação de produtos cosméticos quando: se trate de importação de cosméticos que não se destinem à colocação no mercado, como sejam para análise laboratorial, para análise de rotulagem e de ingredientes, ou para efeitos de catálogo; se trate de importação de cosméticos desprovidos de carácter comercial contidos na bagagem pessoal dos viajantes ou no caso de remessas destinadas a particulares; se trate de introdução em livre prática de cosméticos que se destinem à comercialização exclusiva noutros Estados Membros (código de regime 42), pois neste último caso estes produtos são, de acordo com as normas europeias, verificados pela Autoridade Competente do Estado Membro a que se destinam, pelo que o seu controlo não necessita da intervenção da Autoridade Competente Nacional (INFARMED, I.P.)”. Para mais informações deve-se consultar a Circular n.º 38/2010 Série II emitida pela Autoridade Aduaneira. Esta informação encontra-se disponível em WWW<URL: [http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/PERGUNTAS\\_FREQUENTES/COSMETICOS/#imp\\_1](http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/PERGUNTAS_FREQUENTES/COSMETICOS/#imp_1), acedido e consultado em 22/08/2016.

sem qualquer qualidade, que vão colocar a saúde dos consumidores em risco. É o impacto que estes produtos podem ter na saúde pública que analisaremos de seguida.

### **3. O Impacto da Venda dos Produtos Cosméticos Contrafeitos na Saúde Pública**

Cada vez mais “parecer” bela/belo e atrativa/atrativo é o objetivo que qualquer homem ou mulher têm, derivado de certos estereótipos criados na sociedade atual.

A utilização de produtos cosméticos é assim um grande auxiliar para alcançar esse objetivo e cada vez mais homens e mulheres pretendem adquirir esse tipo de produtos, de marcas conceituadas, com grande qualidade. O que é certo é que, na realidade nos deparamos com um mercado paralelo destes produtos, em que muitos deles são uma imitação barata dessas grandes marcas. Regra geral, são as marcas de custo elevado as mais contrafeitas, exemplo disso é a conceituada marca “MAC”, “Chanel”, “Estee Lauder”, “Dior”, “Bobbi Brown”, entre outras.

As encomendas entram no país maioritariamente por via aérea ou através dos correios, após serem feitas nos *sites* publicitários, o que dificulta o seu controlo, pois entram como encomendas normais cujo conteúdo não é identificável ou fiscalizado como nas alfândegas.

Em 2015, numa entrevista à revista *Cosmopolitan*, Gregg Marrazzo, vice-presidente sênior e conselheiro geral adjunto da *Estée Lauder Companies* diz que, a “Contrafação de Cosméticos é uma epidemia global”<sup>63</sup>.

Ainda na mesma entrevista, *Karen Buglisi Weiler*, o presidente mundial da *MAC Cosmetics* diz ser horrível e que, a *MAC* é uma das raras marcas de beleza a consciencializar para esta questão<sup>64</sup>. Muitas empresas (incluindo *Laura Geller*), quando abordadas para esta história não querem comentar. É fácil de entender que as grandes marcas não gostem de divulgar a existência desses falsificadores ou admitir que a sua identidade de marca tem o potencial de poder ser (ou já tenha sido) “sequestrada”<sup>65</sup>.

---

<sup>63</sup> Gregg Marrazzo lidera o Grupo de Propriedade Intelectual no departamento Anti contrafação da empresa, - uma realidade para muitas marcas, incluindo a *MAC Cosmetics*, parte do portfólio da *Estée Lauder*. Entre os produtos mais falsificados estão o *Studio Fix Fluid Foundation*, *Spice Lip Pencil*, e *Ruby Woo Lipstick*.

<sup>64</sup> Vejam-se algumas advertências e alertas feitos pela marca no seu site oficial, disponível em WWW<URL: <http://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/benavente-falsificava-perfumes>, acedido e consultado em 17/08/2016.

<sup>65</sup> “The Scary Truth About the Beauty Black Market You Need to Know”, *Cosmopolitan*, By Jessica Matlin

Nas grandes marcas todos os ingredientes e substâncias utilizadas em produtos cosméticos de marca são de alta qualidade e são testados para minimizar o risco de alergias, daí a sua aceitação e credibilidade no mercado. As marcas oficiais garantem que o processo de ingredientes, composição, embalagem e fabricação cumprem todos os requisitos da legislação europeia, um dos mais avançados e abrangentes. Cada produto cosmético passa por um rastreio de segurança rigoroso para chegar até ao consumidor que não deve ser subestimado, algo que não é garantido pelas marcas contrafeitas.

No segmento de cosméticos falsificados, no entanto, o uso de ingredientes de baixo custo e a ausência de qualquer fabricação em locais acreditados, laboratórios adequadamente equipados com equipas ou especialistas pode levar a um risco muito elevado de alergias e irritações entre os consumidores. Frequentemente, os produtos falsificados não usam substâncias antibacterianas, uma vez que são demasiado dispendiosas, isto significa que uma vez que a embalagem é aberta, existe um maior risco da proliferação de germes irritantes para a pele. Os conservantes, perfumes e corantes utilizados em muitas marcas contrafeitas são normalmente à base de álcool, podendo irritar a pele e também facilitando a penetração de substâncias indutoras de alergia, aumentando assim o risco destas reações alérgicas.

Por definição, os produtos ilegais que são fabricados utilizam componentes nocivos para a saúde, sem consideração alguma para a segurança ou o uso responsável por parte do fabricante, que, obviamente, se certifica que não será localizado, uma vez que não se consegue identificar, pois usa a “máscara” da imagem da marca contrafeita<sup>66</sup>.

Testemunhos como os da dermatologista *Whitney Bowe*, através de *email* para o jornal “*Epoch Times*”, alerta a gravidade das consequências do uso destes produtos pois os cosméticos falsificados podem conter substâncias cancerígenas ou metais pesados que podem causar danos à exposição repetida. Foi comprovado que alguns cosméticos falsificados contêm berílio, um conhecido carcinogénico que pode causar irritação local, ulceração, granulomas. Foi ainda comprovada a existência de mercúrio nos cosméticos falsificados. A dermatologista referia ainda que os compostos de mercúrio são facilmente

---

MAY 12, 2015, (This article was originally published as “*The Beauty Black Market*” in the June 2015 issue of *Cosmopolitan*), disponível em WWW<URL: <http://www.cosmopolitan.com/style-beauty/a40204/the-knockoff-beauty-market/>, acedido e consultado em 17/08/2016.

<sup>66</sup> Veja-se neste sentido “*Consumer Guide-Not to fake- The counterfeiting of cosmetics*”, publicado pelo Ministry for Economic Development Directorate-General for the fight against counterfeiting Italian Patent and Trademark Office, disponível em WWW<URL: [http://www.uibm.gov.it/attachments/no\\_to\\_fake\\_cosmetics.pdf](http://www.uibm.gov.it/attachments/no_to_fake_cosmetics.pdf), acedido e consultado em 15/10/2015, p. 7.

absorvidos através da pele e podem acumular-se lentamente no corpo, podendo causar reações alérgicas ou irritações na pele na sua entrada. Por vezes essas reações são ignoradas e simplesmente acumulam-se dentro do corpo, em que perante a exposição crônica pode afetar paladar, audição, levar a visão turva e danos cerebrais<sup>67</sup>.

O número de casos de alergia de contacto, que ocorre quando a pele entra em contato com uma substância causadora desse tipo de reação inflamatória, tem subido nos últimos anos. Os cosméticos desempenham um papel importante neste contexto, uma vez que grande parte das alergias de contato induzidas por substâncias contidas nos produtos cosméticos ascenderam a 4% do total em 1980. No entanto, um aumento de 8% a 15% foi registado recentemente e este número pode ser tão elevado chegando aos 27%, dependendo da circulação do produto.

Nos últimos anos, foram apreendidos lotes de cosméticos ilegais na UE, (batons, bases, vernizes, lápis de olhos e pós), contendo altas concentrações de metais pesados tais como o níquel, chumbo, cobalto e, mais importante crómio, na medida em que eles podem causar dermatite alérgica e graves reações ou mesmo choque anafilático<sup>68</sup> em alguns casos. “Além disso, já ficou demonstrado que os perfumes contrafeitos contêm bactérias e mesmo urina”<sup>69</sup>.

Estas substâncias utilizadas nestes produtos falsos, além dos já identificados geram ainda nos consumidores sintomas como erupções cutâneas, dermatites, infeções oculares, e no agravamento das condições da derme, tais como acne e eczema. A exposição prolongada a alguns dos produtos químicos encontrados nesses cosméticos pode ter ainda um efeito tóxico sobre os seus órgãos.

---

<sup>67</sup>Disponível em WWW<URL: <http://www.theepochtimes.com/n3/1672698-is-fake-m-a-c-makeup-from-ebay-clogging-your-pores/>, acedido e consultado em 26/09/2016.

<sup>68</sup> “O choque anafilático (anafilaxia) consiste numa reação alérgica, de hipersensibilidade imediata e severa, que produz efeitos em todo o organismo. O choque anafilático acontece quando um indivíduo entra em contacto com algum agente (antígeno), que torna o sistema imunológico excessivamente reativo. Os sinais e sintomas da anafilaxia produzem-se num período curto após a exposição ao alérgeno. Quando a reação ao agente provoca edema e obstrução de vias aéreas superiores ou hipotensão, pode levar o indivíduo à morte”, informação disponível em WWW<URL: <http://advancecare.pt/glossary/choque-anafilatico/>, acedido e consultado em 23/08/2016.

Ver também a Norma nº 014/2012 de 16/12/2012 atualizada a 18/12/2014, e a Norma nº 004/2012 de 15/11/2012 atualizada a 18/12/2014, da Direção Geral da Saúde, respeitante a abordagem clínica e registo e encaminhamento dos sintomas da anafilaxia, respetivamente, disponível em WWW<URL: <https://www.dgs.pt/pagina.aspx?f=2>, acedido e consultado em 23/08/2016.

<sup>69</sup> “*Fake Cosmetics on eBay and How to Avoid Getting Harmed*”, by Sarah Matheson, Epoch Times, July 30, 2015, disponível em WWW<URL: [http://www.theepochtimes.com/n3/1672698-is-fake-m-a-c-makeup-from-ebay-clogging-your-pores/?utm\\_expid=21082672-11.b4WAd2xRR0ybC6ydh0Aj9w.0&utm\\_referrer=https%3A%2F%2Fsearch.yahoo.com%2F](http://www.theepochtimes.com/n3/1672698-is-fake-m-a-c-makeup-from-ebay-clogging-your-pores/?utm_expid=21082672-11.b4WAd2xRR0ybC6ydh0Aj9w.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fsearch.yahoo.com%2F), acedido e consultado em 17/08/2016 (tradução nossa).

A Diretiva Europeia 93/35/EC e a Diretiva Europeia 2003/15 estabeleceram um conjunto de substâncias cuja nomenclatura foi definida de acordo com o INCI (*International Nomenclature of Cosmetic Ingredients*)<sup>70</sup>, que são proibidas na composição dos produtos cosméticos, por serem nocivas para a saúde e que infelizmente se encontram muitas vezes nos cosméticos contrafeitos.

**Tabela 1- 26 substâncias proibidas pela Diretiva Europeia 93/35/EC e pela Diretiva Europeia 2003/15 de acordo com o INCI (*International Nomenclature of Cosmetic Ingredients*)<sup>71</sup>**

• Alpha-Isomethyl Ionone	• Coumarin
• Amyl cinnamal	• Eugenol
• Amyl cinnamal	• Evernia furfuracea
• Amylcinnmyl alcohol	• Ecernia prunastri
• Anise alcohol	• Farnesol
• Benzyl benzoate	• Geraniol
• Benzyl cinnamate	• Hexyl cinnamal
• Benzyl salicylate	• Hydroxyisohexyl 3- Cyclohexene carboxaldehyde
• Butylphenyl Methylpropional	• Hydroxycitronellal
• Cinnamal	• Isoeugenol
• Cinnamyl alcohol	• Limonene
• Citral	• Linalool
• Citronellol	• Methyl 2- Octynoate

Uma alergia a um cosmético pode produzir uma série de reações e para termos uma maior percepção das consequências da aplicação de produtos cosméticos cuja composição contenha algum dos componentes indicados na tabela anterior, apresentamos um conjunto de imagens com algumas reações alérgicas.

<sup>70</sup> O sistema INCI foi criada no início dos anos 1970 pelo Conselho dos Produtos de Higiene Pessoal (Ex-CTFA, cosméticos, produtos de higiene, e *Fragrance Association*) e a lista é mantida pelo Conselho de Produtos de Higiene Pessoal. As denominações do INCI são usadas nos Estados Unidos, na União Europeia, na China, no Japão e em muitos outros países, para listar os ingredientes na rotulagem dos produtos cosméticos. Com poucas exceções, os nomes de rotulagem INCI em todos os países são os mesmos. Informação disponível na internet em WWW<URL: [http://www.cirs-reach.com/Cosmetic\\_Inventory/International\\_Nomenclature\\_of\\_Cosmetic\\_Ingredients\\_INCI.html](http://www.cirs-reach.com/Cosmetic_Inventory/International_Nomenclature_of_Cosmetic_Ingredients_INCI.html).

<sup>71</sup> Disponível em WWW<URL: [http://www.uibm.gov.it/attachments/no\\_to\\_fake\\_cosmetics.pdf](http://www.uibm.gov.it/attachments/no_to_fake_cosmetics.pdf), p. 5, acedido e consultado em 27/09/2016.

**Figura 1- Conjunto de imagens com reações alérgicas a produtos cosméticos com componentes proibidos<sup>72</sup>**



*Rash (Erupção cutânea)*



*Contact allergy to beeswax in moisturiser (alergia com creme hidratante)*



*Contact allergy to hair dye (alergia com tinta de cabelo)*

<sup>72</sup> Imagens obtidas a partir de “*DermNet New Zealand, All about the skin*”, disponível em WWW<URL: <http://www.dermnetnz.org/topics/cosmetics-allergy/>, acedido e consultado em 28/09/2016



(reação alérgica a loção pós barba)

*Contact allergy to fragrance in aftershave*

Julgamos que as medidas tomadas pelas autoridades para a descoberta e apreensão dos produtos cosméticos contrafeitos em particular no nosso país ainda não é muito eficiente, pois os registos existentes não são muito relevantes, comparados com outros países, como Espanha, França ou os Estados Unidos. Esta deficiência talvez se prenda desde logo pela falta de fiscalização na entrada dos cosméticos contrafeitos no circuito comercial ou talvez por falha na aplicação das medidas legislativas já existentes, ou por falta de algumas mais apropriadas e mais penalizadoras. Não nos parece de todo, que seja pelo baixo número de cosméticos contrafeitos a circular, pelo contrário, pois Portugal regista um crescimento neste setor da contrafação, como teremos oportunidade de ver mais a frente.

Para identificar e saber reconhecer estes produtos é preciso estar atento e ter presente as características dos produtos originais. Só assim poderemos evitar a sua aquisição. A publicidade das grandes marcas nos *sites* da internet, com campanhas e preços aliantes é o isco principal para os consumidores. O grave problema é que a aquisição destes produtos não se cinge apenas ao uso de uma marca conceituada, que apesar de falsificada substitui na perfeição a original, mas nos problemas para a saúde que daí possam advir e que os consumidores não têm disso consciência a não ser quando já sentem na pele os efeitos lesivos dos produtos, que em casos extremos poderão por em risco a sua vida.

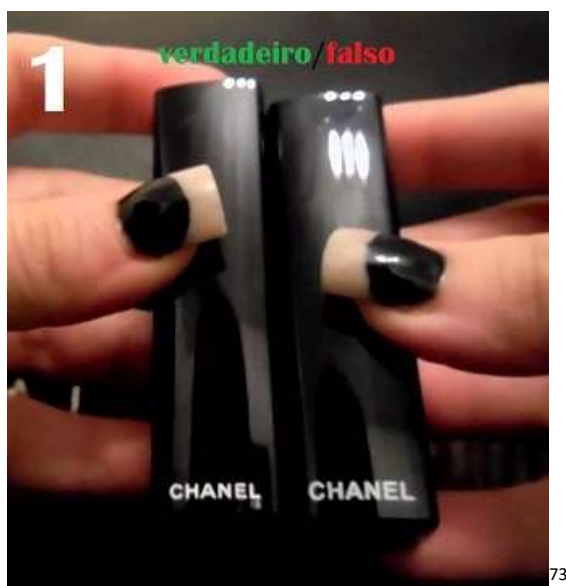
### **3.1 Produtos Legítimos vs Produtos Falsificados**

A marca original apresenta-se com determinadas características muito próprias, que permite ao consumidor distingui-la das marcas contrafeitas. Há vários sinais para os

quais devemos estar atentos e que nos permitem identificar o produto falsificado. As embalagens que diferem da original, pois na maior parte das vezes apresentam erros de impressão, de cor diferente ou instruções erradas; a indicação de edições limitadas da marca contrafeita quando as originais não o fazem; o preço demasiado baixo em relação à marca original; a falta de consistência ou a textura do produto que não se sente semelhante à da marca original; o aroma dos perfumes que não permanece como os originais e a cor do líquido diferente; a colocação à venda em mercados livres como feiras e não lojas oficiais, como perfumarias ou farmácias; os *sites* publicitados à margem da marca original; formas de pagamento duvidosas; demora na entrega dos produtos; são todos sinais de alerta que nos indicam que podemos estar perante a oferta de marcas contrafeitas.

Cada vez mais as marcas contrafeitas conseguem ser tão perfeitas e semelhantes às marcas originais, no entanto apresentamos um conjunto de imagens obtidas na internet, que nos permitem detetar algumas diferenças entre o Original e o Falso.

**Figura 2- Conjunto de imagens obtidas na internet com características de produtos cosméticos contrafeitos e produtos de marcas legítimas**



<sup>73</sup> Imagem disponível em WWW<URL: [https://www.google.es/search?q=cosmetica+dior+falsa&espv=2&biw=1366&bih=677&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiYgf6WgOnOAhWDWBQKHSICAWkQ\\_AUIBigB#imgrc=7iDPv-BcgPZANM](https://www.google.es/search?q=cosmetica+dior+falsa&espv=2&biw=1366&bih=677&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiYgf6WgOnOAhWDWBQKHSICAWkQ_AUIBigB#imgrc=7iDPv-BcgPZANM), acedido e consultado em 30/08/2016.





74



75

<sup>74</sup> Imagem disponível em WWW<URL: [https://www.google.es/search?q=cosmetica+dior+falsa&espv=2&biw=1366&bih=677&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiYgf6WgOnOAhWDWBQKHSICAWkQ\\_AUIBigB#imgdii=xS1GzhscAYaYeM%3A%3BxS1GzhscAYaYeM%3A%3B-D6F9j0aJatkeM%3A&imgcr=xS1GzhscAYaYeM%3A](https://www.google.es/search?q=cosmetica+dior+falsa&espv=2&biw=1366&bih=677&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiYgf6WgOnOAhWDWBQKHSICAWkQ_AUIBigB#imgdii=xS1GzhscAYaYeM%3A%3BxS1GzhscAYaYeM%3A%3B-D6F9j0aJatkeM%3A&imgcr=xS1GzhscAYaYeM%3A), acedido e consultado em 30/08/2016.

<sup>75</sup> Imagem disponível em WWW<URL: [https://www.google.es/search?q=cosmetica+dior+falsa&espv=2&biw=1366&bih=677&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiYgf6WgOnOAhWDWBQKHSICAWkQ\\_AUIBigB#imgcr=6orgckUe5kWoM%3A](https://www.google.es/search?q=cosmetica+dior+falsa&espv=2&biw=1366&bih=677&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiYgf6WgOnOAhWDWBQKHSICAWkQ_AUIBigB#imgcr=6orgckUe5kWoM%3A), acedido e consultado em 30/08/2016.



76



77



78

<sup>76</sup> Imagem disponível em WWW<URL: [https://www.google.es/search?q=cosmetica+dior+falsa&espv=2&biw=1366&bih=677&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiYgf6WgOnOAhWDWBQKHSICAWkQ\\_AUIBigB#imgsrc=PphZg0iBO7sVIM%3A](https://www.google.es/search?q=cosmetica+dior+falsa&espv=2&biw=1366&bih=677&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiYgf6WgOnOAhWDWBQKHSICAWkQ_AUIBigB#imgsrc=PphZg0iBO7sVIM%3A), acedido e consultado em 30/08/2016.

<sup>77</sup> Imagem disponível em WWW<URL: [https://www.google.pt/search?q=one+million&biw=1920&bih=940&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj4i5-sx8vPAhWE1RoKHfR7DikQ\\_AUIBigB#tbm=isch&q=one+million+original++codigo+de+barras&imgsrc=TQ1MYAF5AToALM%3A](https://www.google.pt/search?q=one+million&biw=1920&bih=940&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj4i5-sx8vPAhWE1RoKHfR7DikQ_AUIBigB#tbm=isch&q=one+million+original++codigo+de+barras&imgsrc=TQ1MYAF5AToALM%3A), acedido e consultado em 30/08/2016.

Quando confrontado com a marca contrafeita, o consumidor tem que conhecer muito bem as características do produto original, para que consiga detetar imediatamente que está perante uma falsificação. Se adquirir o produto e tiver a oportunidade de ter contacto com o mesmo antes de o adquirir será mais fácil de identificar pelo cheiro, pela cor, pela textura, mas se essa aquisição for feita por exemplo através da internet, poderá só dar com a falsificação quando tiver o produto nas mãos.

Seja de que forma for, a comercialização destes produtos é nefasta quer para a saúde dos consumidores, quer para a economia dos mercados. É para termos uma noção da dimensão desta realidade que incidiremos de seguida sobre o impacto económico-social desta atividade criminosa.

#### **4. Impacto Económico-social**

O Observatório Europeu das Infrações aos Direitos de Propriedade Intelectual foi criado com o objetivo de melhorar a compreensão do papel da propriedade intelectual e consequências negativas de infrações de direitos de propriedade intelectual.

A dificuldade do combate à contrafação resulta logo do facto de não se conseguir ter conhecimento dos valores exatos para esta atividade. Com o intuito de conhecer a realidade dos números deste flagelo foi realizado e apresentado em 2015 um estudo piloto<sup>79</sup> (pioneiro) com a colaboração do Escritório de Patentes Europeu, do Instituto de Harmonização Interior (IHMI), que atua por intermédio do Observatório, sobre o impacto económico da contrafação dos produtos cosméticos e de higiene pessoal, e como tal se intitula *“The economic cost of IPR infringement in the cosmetics and personal care setor: report of a pilot study-Quantification of infringement in Manufacture of perfumes and toilet preparation”*,

---

<sup>78</sup> Imagem disponível em WWW<URL: [https://www.google.es/search?q=cosmetica+dior+falsa&espv=2&biw=1366&bih=677&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiYgf6WgOnOAhWDWBQKHSICAWkQ\\_AUIBigB#tbm=isch&q=perfumes+dior+falsa&imgsrc=lyIjh6P4XQxJ8M%3A](https://www.google.es/search?q=cosmetica+dior+falsa&espv=2&biw=1366&bih=677&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiYgf6WgOnOAhWDWBQKHSICAWkQ_AUIBigB#tbm=isch&q=perfumes+dior+falsa&imgsrc=lyIjh6P4XQxJ8M%3A), acedido e consultado em 30/08/2016.

<sup>79</sup> Cf. *“The economic cost of IPR infringement in the cosmetics and personal care sector: report of a pilot study-Quantification of infringement in Manufacture of perfumes and toilet preparations”*- estudo realizado por Nathan Wajzman e Carolina Arias Burgos, Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), 2015, disponível em: WWW<URL: [https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/observatory/resources/research-and-studies/quantification-of-infringement-cosmetics\\_en.pdf](https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/resources/research-and-studies/quantification-of-infringement-cosmetics_en.pdf), acedido e consultado em 15/10/2015.

ao qual nos apoiámos e retirámos as conclusões que nele foram obtidas e que aqui apresentamos<sup>80</sup>.

Nesse estudo foi calculado que cerca de 39% da atividade económica total na UE é gerada em setores intensivos sobre direitos de PI e cerca de 26% de todos os postos de trabalho na UE estão concentrados diretamente nestes setores, enquanto 9% do emprego vem diretamente a partir da compra de produtos e serviços realizados pelos setores intensivos em direitos de PI para outros setores.

Como este estudo foi feito ao nível da UE, também são avaliados neste relatório perceções e comportamentos dos cidadãos europeus em relação à propriedade intelectual, à contrafação e à pirataria. Este estudo revelou que apesar de os cidadãos reconhecerem, em princípio, o valor da PI, também justificam as violações individuais em certos casos.

Para este estudo foram selecionados vários setores cujos produtos, se sabe ou se pensa, que são objeto de falsificação. Este relatório abarca o primeiro estudo setorial que abrange o setor da cosmética e da higiene pessoal, o qual é conhecido pelo Eurostat<sup>81</sup> como “Fabrico de produtos de Perfumes e Preparados de Higiene” (*Manufacture of Perfumes and Toilet Preparations*), e que abrange vários produtos tais como, perfumes e águas-de-colónia, maquilhagem, cremes de prevenção e queimaduras solares, preparações de manicura e pédicure, champôs e produtos capilares, produtos dentífricos, produtos e barbear, desodorizantes, produtos depilatórios e sabonetes cosméticos.

Apenas pela observância do leque de produtos abrangidos neste setor pela contrafação, mesmo sem apresentar qualquer resultado do estudo, já conseguimos prever o impacto que este tipo de criminalidade tem na economia e o impacto que pode ter na saúde pública pela sua utilização.

De acordo com os números que foram apresentados neste relatório, no setor “legítimo” estima-se que se perca de receita cerca de 4.700 milhões de euros anualmente devido à presença de produtos falsificados, em cosméticos específicos e produtos de

---

<sup>80</sup> Todas as conclusões apresentadas neste ponto, relativas ao impacto económico-social são retiradas do estudo em referência.

<sup>81</sup> O nome formal deste setor é código NACE 20.42 “Fabricação de perfumes e cosméticos». NACE é a classificação oficial das atividades económicas atribuída pelo EUROSTAT, o organismo responsável pela estatística da UE.

higiene pessoal no mercado da UE, o que equivale a cerca de 7,8% das vendas do setor. Só diretamente no setor laboral isto implica perdas de cerca de 50.000 postos de trabalho.

Pelos números apresentados se somarmos os efeitos noutros setores ligados ao mercado da cosmética à receita pública, incluindo os efeitos da falsificação diretos ou indiretos neste setor, esta atividade ilegal gera uma perda de vendas de cerca de 9 500 milhões de euros que, por sua vez, provoca a perda de 80 000 postos de trabalho e de 1.700 milhões de euros da receita dos governos.

Resumindo esta pequena análise registamos como custos diretos no setor da indústria a imediata redução nas vendas à conta da falsificação, consequentemente, a redução da atividade económica no setor privado afeta a receita fiscal do estado em relação às empresas e até ao consumidor final, pois as vendas falsificadas não são declaradas. Por conseguinte, a falta de escoamento dos produtos legítimos leva à necessidade de redução de postos de trabalho, em virtude do aumento de stocks e da desnecessidade de produzir.

Além das perdas indiretas de vendas no setor identificado a contrafação destes produtos, além das empresas que os comercializam, afeta, ainda que indiretamente, outros setores, uma vez que estes adquirem entre si produtos e serviços que utilizam nos seus processos produtivos. Ou seja, se as vendas de um setor caírem por forças da comercialização de marcas contrafeitas, este setor comprará menos produtos e serviços aos seus fornecedores, nos quais provocará igualmente uma diminuição nas vendas e causará a perda de postos de trabalho quer na empresa quer nos fornecedores, resultando daqui um efeito “bola de neve” (*e.g.*: as indústrias do setor químico ou farmacêutico, de papel ou embalagens, laboratórios de investigação, cujo contributo é fundamental para a investigação, produção e comercialização dos produtos neste setor em particular).

Tendo em conta de que falamos de uma atividade ilegal, é evidente que todos os intervenientes que fazem parte do processo de comercialização das marcas contrafeitas não paguem os impostos a que as empresas devidamente legalizadas estão obrigadas. A receita fiscal passa assim a ser afetada não só pela perda de imposto sobre a transação comercial em si, em particular no IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) ou IRC (Imposto sobre o Rendimento de pessoas Coletivas), mas também na perda de

pagamento de quotizações para a segurança social ou até em IRS (Imposto sobre o Rendimento de pessoas Singulares), pelos postos de trabalho que se extinguem e ainda pelos impostos sobre os benefícios ou receitas das sociedades.

**Tabela 2- Perda total dos impostos pela contrafação**

<b>713 milhões de euros</b>	IVA
<b>416 milhões de euros</b>	IRS
<b>143 milhões de euros</b>	IRC
<b>463 milhões de euros</b>	Quotizações à Segurança Social
<b>1 735 milhões de euros</b>	<b>Total de perdas em receita fiscal</b>

De acordo com os valores apresentados neste estudo (ver tabela 2), a forma de cálculo para a perda de impostos de IVA calculou-se sobre a base da perda direta de vendas no setor da perfumaria e da higiene pessoal e ascende a 713 milhões de euros. A perda de impostos sobre o rendimento calculou-se sobre a base da proporção de salários gerada pelos postos de trabalho perdidos em relação aos salários totais, tendo em conta tanto os efeitos diretos como os indiretos sobre o emprego e ascende a 416 milhões de euros e a perda de impostos sobre as sociedades calculou-se a partir da proporção de perdas diretas e indiretas e ascende a 143 milhões de euros.

Além disso, avaliou-se também uma estimativa das quotizações à segurança social por setor, de modo que se utilizou como base de cálculo as quotizações à segurança social por trabalhador em cada setor, para calcular a perda de quotizações provocada para as falsificações. Esta perda de quotizações à segurança social ascende assim a 463 milhões de euros. A perda total dos impostos dos governos pode estimar-se de acordo com estes cálculos, aproximadamente em 1.700 milhões de euros.

Para realizar este estudo e obter resultados, uma vez que não existiam números oficiais que permitissem um cálculo exato do volume de produtos contrafeitos, os analistas basearam-se no cálculo nas previsões de vendas do setor e compararam-nas com as vendas reais de cada país, utilizando as estatísticas oficiais. A diferença de valores poderá ser justificada pelos fatores socioeconómicos como a evolução dos rendimentos *per capita*, os fatores demográficos, por exemplo a percentagem de mulheres com idades entre os 20 e os 49 anos (atendendo a que este grupo consome uma

quantidade significativa de produtos cosméticos). Além disso, resultam pertinentes fatores relacionados com a falsificação, como por exemplo o comportamento dos consumidores e as características dos mercados nacionais e os seus contextos legais e normativos. Foi analisada também a diferença entre as previsões e o volume de vendas reais para extrair o nível de consumo de falsificações de produtos.

Assim, resulta que o setor legítimo vende menos do que se tivesse vendido sem a existência de produtos falsificados, logo, contrata menos trabalhadores, tendo em conta que as perdas afetam os setores de fabricação, a venda a grosso e a retalho<sup>82</sup>. Além das perdas diretas de vendas no setor, regista-se igualmente um impacto indireto noutros setores, visto que, este setor comprará menos produtos intermédios ou contratará menos serviços, essencialmente os setores que trabalham na fabricação e distribuição de produtos legais na UE., ou seja, o efeito indireto calculado é o efeito bruto, sem ter em conta o efeito a longo prazo deste deslocamento das vendas dos produtores legais para os produtores ilegais, ou o facto de que uma parte das vendas dos produtos falsificados se realiza através de canais de venda legítimos.

Como ponto de partida para a obtenção de resultados neste estudo, foi tida também em conta a estimativa do consumo destes produtos por país. De acordo com os dados oficiais sobre a produção, do comércio dentro e fora da UE e das margens comerciais, calculou-se que o consumo total de cosméticos e produtos de higiene pessoal contrafeitos na UE tenha ascendido a 60.000<sup>83</sup> milhões de euros em 2011, cerca de 120 euros *per capita*, encontrando-se Portugal, surpreendentemente, no oitavo lugar no ranking dos 28 países analisados, com um impacto de cerca de 15% de marcas contrafeitas no mercado dos cosméticos e dos produtos de cuidados pessoais, encontrando-se acima da média europeia que está abaixo dos 8%., conforme se depreende da análise do gráfico seguinte (ver fig. 3).

---

<sup>82</sup>Para o estudo utilizaram-se os dados do Eurostat sobre emprego nos ditos setores, para calcular as perdas de postos de trabalho associadas à redução do volume de negócios legítimo provocada pela diminuição das vendas causada pela falsificação.

<sup>83</sup> De acordo com os dados apresentados no estudo em análise *“The economic cost of IPR infringement in the cosmetics and personal care sector: report of a pilot study- Quantification of infringement in Manufacture of perfumes and toilet preparations”*, em 2011 a produção da EU alcançou 32.000 milhões de euros. As exportações líquidas a países terceiros alcançaram os 11 000 milhões de euros, pelo que 21.000 milhões de euros (a preço de fábrica) correspondem ao consumo na EU. As margens de venda por grosso e a retalho alcançaram um total de 39.000 milhões de euros, pelo que a quantidade final gasta pelos consumidores da EU foi de 60.000 milhões de euros.

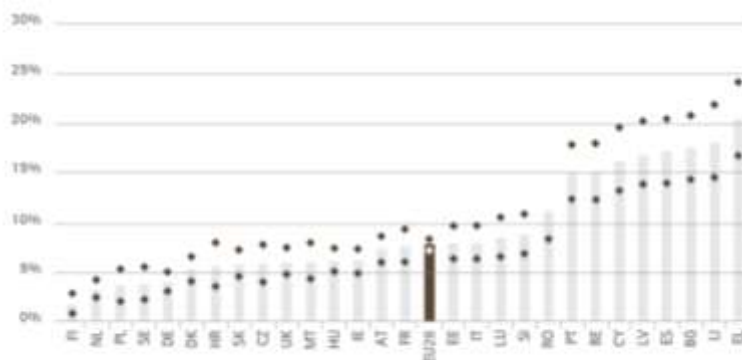


Figura 3- Impacto na perda de vendas no setor por país da EU<sup>84</sup>

Com base nestes dados os analistas calcularam uma estimativa entre a diferença das previsões das vendas e as vendas reais por país e aplicaram métodos estatísticos, onde conseguiram estabelecer uma relação entre a diminuição das vendas e os fatores associados, nomeadamente das variáveis socioeconómicas, como o consumo per capita dos produtos e o índice dos preços de consumo dos produtos de higiene pessoal, ou, variáveis relacionadas com a falsificação, como a percentagem da população que afirma ter adquirido produtos falsificados intencionalmente, segundo o estudo de perceção da Propriedade Intelectual e a taxa de crescimento do índice da qualidade da regulamentação do Banco mundial<sup>85</sup>.

O gráfico da fig. 3, extraído do relatório analisado, indica para cada país o impacto da falsificação no setor da cosmética, expresso numa percentagem das vendas. Os pontos no gráfico apresentam um intervalo que garantem 95% de fiabilidade nos valores estimados<sup>86</sup>. Os números constituem uma média para o intervalo de 5 anos entre o período de 2007 e 2011.

<sup>84</sup> Gráfico disponível em “*The economic cost of IPR infringement in the cosmetics and personal care setor: report of a pilot study- Quantification of infringement in Manufacture of perfumes and toilet preparations*”, aqui em análise.

<sup>85</sup> O índice de qualidade do quadro regulatório do Banco Mundial reflete a perceção da capacidade do governo de formular e aplicar regulamentações e políticas firmes que promovem o desenvolvimento do setor privado.

<sup>86</sup> O intervalo apresentado no gráfico, baseou-se na certeza de que segundo os valores apresentados, existe uma probabilidade de 95% de que os números reais se encontravam entre os limites mínimo e máximo do dito intervalo. Por exemplo para a UE no seu conjunto, a estimativa da percentagem de perda de vendas é de 7,8%, com 95% de probabilidades de que a percentagem real se situe entre 7,2% e 8,3%.



A organização utilizou neste estudo para calcular estes valores, dados existentes relativamente aos Estados Membros, uma vez que estes países representam 90% do consumo total da UE dos 28.

**Tabela 3-Impacto na perda de vendas e postos de trabalho**

<b>Setor</b>	<b>Perdas nas vendas (milhões de euros)</b>	<b>Perdas de postos de trabalho</b>
Fabricação	1 762	10 667
Comércio por grosso	1 938	14 010
Comércio a retalho	1 009	26 884
<b>Total</b>	<b>4 708</b>	<b>51 561</b>

Podemos concluir pela análise da tabela 3, que cerca de metade das perdas dos postos de trabalho se concentra no setor do comércio a retalho, seguido pelos números registados no comércio por grosso e na fabricação<sup>87</sup>.

O consumo final de perfumes e cosméticos segundo a estimativa deste relatório, incluiu as margens comerciais de venda grossista ou retalhista e não só o valor da produção, e a contagem final considerada foi de cerca de 4.700 milhões de euros, dos quais perto de 1.800 milhões de euros correspondem ao valor da produção (NACE 20.42)<sup>88</sup>, cerca de 1.900 milhões de euros à margem do comércio por grosso e mais ou menos 1.000 milhões à margem do comércio a retalho.

Partindo de tais premissas e tendo-se utilizado os dados das estatísticas europeias para o ano de referência de 2009, os requisitos da economia da UE para uma contagem final de produtos de perfumaria e cosmética é de um total de 9.500 milhões de euros distribuídos pelos setores indicados na tabela que apresentamos de seguida.

---

<sup>87</sup> Além da perda direta das vendas no setor dos cosméticos, esta questão é mais abrangente e afeta da mesma forma outros setores da economia da UE. Para avaliar este impacto indireto, foram utilizados neste estudo dados do Eurostat que mostram as compras do setor da elaboração de perfumes e cosméticos na UE a outros setores para fabricar os seus produtos.

<sup>88</sup> Os códigos NACE para os setores pertinentes são: 46.45 (comércio por grosso de perfumaria e cosméticos) e 47.45 (comércio por retalho de produtos cosméticos e higiénicos em estabelecimentos especializados).

Tabela 4-Perda de vendas em cada setor

Setor	Milhões de euros	Setor	Milhões de euros
Produtos químicos	2,3	Serviços financeiros	0,2
Comercio por grosso	2,3	Segurança	0,2
Comercio a retalho	1,1	Arrendamento operativo	0,1
Serviços jurídicos e contabilísticos	0,3	Publicidade	0,1
Eletricidade e gás	0,3	Construção	0,1
Armazenamento	0,2	Outros setores	2,1
Imobiliário	0,2	<b>Total</b>	<b>9,5</b>

Assim, feita a análise da tabela 4, pode ver-se que além dos efeitos diretos nos setores participantes na produção e distribuição de perfumes e produtos de higiene (4.700 milhões de euros nas vendas anuais), a falsificação provoca a perda de cerca de 3.800 de milhões de euros adicionais noutros setores da economia. Para calcular o impacto da redução de vendas no setor dos cosméticos é necessário utilizar como grande referência a estrutura da indústria química no conjunto.

Segundo a OMPI<sup>89</sup> (2010) e a OCDE<sup>90</sup> (2008) a maioria do trabalho empírico baseia-se na premissa de que a falsificação se leva a cabo em mercados informais que geralmente não produzem receitas fiscais. Partindo de tal imposição, pode-se então calcular a perda dos impostos que tiverem gerado a venda dos perfumes e produtos higiénicos para um valor de 4.700 milhões de euros, assim como as receitas fiscais correspondentes à perda total (direta ou indireta) dos 9.500 milhões de euros, segundo os cálculos anteriores,

Deste estudo conseguiu-se obter uma estimativa significativa neste setor específico da cosmética e da higiene pessoal sobre o alcance do problema da falsificação para as empresas legítimas e para a sociedade e da perda de vendas, que por sua vez leva à destruição de empregos e perda de impostos públicos.

<sup>89</sup> Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

<sup>90</sup> Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico.

Com a apresentação deste estudo é possível constatar que o crescimento da contrafação do setor da cosmética dentro dos países da Comunidade, é cada vez mais relevante em Portugal. Os impactos desta atuação criminosa, é demasiado dolosa para os vários agentes económicos, inclusive o Estado, que somos também todos nós!

De facto, “a contrafação, como atividade perniciosa do comércio e da indústria, processa-se pelas formas mais diversas e menos engenhosas, quase feita manancial de muitas fontes de jorro abundante. No dia-a-dia da indústria e do comércio contrafazer, imitar e reproduzir produtos e serviços é o trivial, principalmente quando o mercado consumidor engloba grandes massas populacionais carecidas de poder económico, sem capacidade monetária para poderem sonhar com marcas de prestígio”<sup>91</sup>.

Para entendermos o perigo da introdução das marcas contrafeitas no mercado, temos que saber o que é a contrafação, mas é também essencial conhecer os atores que fazem com que este crime aconteça e perceber quais as motivações que os levam a praticá-lo, o que passaremos a analisar de seguida.

## **5. Perfil do Contrafator e do Consumidor**

Os diversos autores que se têm debruçado sobre o estudo da contrafação, preocupam-se igualmente em conhecer o conjunto de traços, psíquicos ou físicos do infrator, o designado “perfil do delinquente”<sup>92</sup>. Devido à diversidade de intervenções é difícil definir concretamente o perfil do criminoso.

Os contrafatores são os chamados “cucos”<sup>93</sup> e cigarras do comércio, uma vez que se apropriam do esforço e do sucesso dos titulares do direito. Aproveitam-se também do facto dos consumidores procurarem a qualidade e o prestígio de certa marca a um preço baixo, por não terem capacidade económica de adquirirem o original.

A contrafação está cada vez mais associada ao crime organizado e à lavagem de dinheiro, pelo que, pressupõe que os contrafatores seja essencialmente alguém que trabalhe como mentor de uma organização, logo, têm que ter capacidade e facilidade em

---

<sup>91</sup> VIDAL, José Alberto Marques, “*Mercadorias em Contrafação e Violação de Direitos Industriais*”, *ob. Cit.*, p.21.

<sup>92</sup> Neste sentido consulte-se o “*Estudo sobre Contrafação*”, realizado pela UACS- União De Associações Do Comércio e Serviços, capítulo 8, 2001, disponível em WWW<URL: [www.uacs.pt/pdfs/ 11255 86282 contrafaccao.pdf](http://www.uacs.pt/pdfs/11255_86282_contrafaccao.pdf), acedido e consultado em 23/11/2015.

<sup>93</sup> MONOT, Bleuzenn, “*La Guerre de la Contrefaçon. Le grand pillage des marques*”, Paris, Elipses, 2009, p.25.

se movimentar no meio financeiro, normalmente com grandes conhecimentos nessa área e com bons contactos comerciais a nível nacional e internacional que lhes permita distribuir os produtos.

Pode ainda ser alguém que tenha em regra um elevado nível académico e cultural, com domínio de várias línguas e grande capacidade de expressão, de desenvolvimento e manutenção de relações sociais com os estratos com maior poder de compra, de domínio da “bolsa” dessas mercadorias e conhecimento da rede de retalho para distribuição. São indivíduos que devido à sua influência e capacidade financeira conseguirão por norma movimentar-se facilmente junto das entidades públicas, muitas vezes graças à corrupção e que desenvolvem esta atividade criminosa provavelmente com o apoio de técnicos especializados nos vários ramos.

Associados aos contrafactores estão, muitas vezes sem o saber, dependendo se conhecem ou não a atividade ilícita, os intermediários, nomeadamente transportadores, armazenistas, bancos ou os servidores de internet onde são disponibilizados grande parte das vezes os produtos para venda.

Relativamente à contrafação dos produtos cosméticos, julgamos que poderá estar mais associado ao chamado contrafator de “garagem”<sup>94</sup>, que fabrica isoladamente ou que importa pequenas quantidades de produtos contrafeitos e os revende, ignorando até por vezes o seu fornecedor.

O perfil do consumidor regular das marcas contrafeitas será por norma o oposto do contrafator, uma vez que este tipo de consumo abrange normalmente um público com menor poder de compra, com menos informação sobre a realidade económica, menos formação escolar e cultural, mas que quer, no entanto, “aparentar” um nível superior de consumo àquele que consegue comportar. Este tipo de pessoas acaba por compactuar com os contrafactores, denotando até reações favoráveis a este tipo de atuação, uma vez que este tipo de consumidor tem assim a possibilidade de adquirir um produto de marca a baixo custo, podendo assim ostentar uma imagem pública e social elevada pela utilização dessas marcas. Podemos eventualmente distinguir os consumidores que fazem questão de comprar apenas os produtos legítimos, aqueles em que em certas condições, querem e compram marcas contrafeitas e os que não se interessam ou estão indiferentes aos DPI.

---

<sup>94</sup> MONOT, Bleuzenn, *La Guerre de la Contrefaçon. Le grand pillage des marques*, ob. cit., p.86.

Como afirma David C. Hilliard, “*There are two state of mind elements of criminal counterfeiting: intentional trafficking and knowing use of a counterfeit mark*”<sup>95</sup>. Assim, por vezes ao adquirir estes artigos os compradores tornam-se, de facto, cúmplices do roubo de propriedade intelectual, que não é um crime sem vítimas. Umas vezes em consciência, outras (e queremos acreditar que seja a maioria das vezes) ingenuamente.

O erro do consumidor ao adquirir marcas contrafeitas pode ser devido a confusão ou pode ser enganado intencionalmente pelo vendedor. Não podemos presumir que o consumidor saiba que o produto é contrafeito apenas porque está a preço muito reduzido, pois pode desconhecer o valor da marca original, ou pensar estar perante liquidações e limpezas de stock das marcas, que fazem reduzir o preço, além de que nem sempre as marcas contrafeitas são vendidas a tão baixo preço quanto seria de esperar. Se a qualidade apresentada e as características do produto forem muito idênticas, o consumidor poderá ser facilmente induzido em erro e aí estará a ser conivente com o ilícito sem o saber.

### **5.1 O consumidor enquanto agente anti contrafação**

Os consumidores podem ter cada vez mais um papel ativo na luta contra a contrafação e ajudar a União Europeia a combater este crime, se não adquirirem artigos contrafeitos. Afinal, se não houver destinatários para os produtos contrafeitos, deixará de fazer sentido a fabricação, pois deixa de haver mercado para o seu escoamento.

No sentido de sensibilizar os consumidores para o facto de a compra de produtos falsificados poder servir para financiar grupos criminosos organizados, além de que coloca em risco a saúde e a segurança dos consumidores, a Organização das Nações Unidas (ONU) lançou a nível mundial uma campanha em 14 de janeiro de 2014, que tinha como lema “Contrafação: Não financie o crime organizado”. Esta campanha teve a iniciativa do Departamento de Drogas e Crimes (UNODC) da ONU<sup>96</sup>.

Esta campanha pretende levar os consumidores a “olhar para além” dos produtos contrafeitos, para que possam entender as “graves repercussões” deste comércio ilícito. Além de destacar que o tráfico e venda de produtos falsificados “facilita a lavagem de

---

<sup>95</sup> Cf. HILLIARDD, David C. and others, “*Trademarks and Unfair Competition*”, Deskbook, Seventh Edition, Lexis Net, 2015, p.233.

<sup>96</sup> Disponível na internet em WWW<URL: <http://www.unodc.org/counterfeit/>, acedido e consultado em 08/10/2016.

outros rendimentos ilícitos”, as Nações Unidas fazem ainda o alerta para o risco para a saúde e segurança que estes produtos representam, na medida em que “sem regulação legal e muito poucos recursos”, os consumidores correm o risco de comprar produtos perigosos e ineficazes ou com defeito, que “podem levar a lesões e, em alguns casos, à morte”<sup>97</sup>.

Infelizmente os consumidores iludidos pelo mercado, pela moda, pelo *status*, e pelos rótulos sociais são bastante recetivos à compra de marcas contrafeitas. E como já referimos, enquanto houver procura haverá a oferta correspondente, até porque, este é um crime bem tolerado pela população, pois é aparentemente um crime branco, sem sangue. Muitos dos consumidores julgam que ninguém será lesado com a compra do produto contrafeito. Não nos esqueçamos, no entanto, que poderá ser o próprio consumidor o mais lesado ainda que disso não tenha consciência, nomeadamente se falarmos dos produtos cosméticos pois, mais do que falarmos de falta de qualidade, pouca durabilidade do produto ou de implicações económicas para as empresas, falamos de problemas de saúde graves que podem advir deste consumo.

O facto é que, mesmo por vezes, independentemente do nível económico, se o consumidor estiver perante uma réplica verdadeiramente perfeita, até aquele com mais capacidade económica tenderá a não hesitar comprar.

---

<sup>97</sup> Dinheiro Vivo- Lusa, (15/01/2016), publicação disponível em WWW<URL: <https://www.dinheirovivo.pt/economia/campanha-da-onu-comprar-falsificacoes-e-financiar-o-crime-organizado/> , acedido e consultado em 13/08/2016.

## **CAPÍTULO II**

# **A PROPRIEDADE INDUSTRIAL E A PROTEÇÃO LEGAL DA MARCA**

### **6. A evolução da tutela dos Direitos da propriedade Industrial**

Antes de começarmos a debruçar-nos em concreto sobre o tema da proteção legal da marca, convém contextualizarmos a evolução legislativa que protege os direitos de propriedade industrial. Foi esta evolução que permitiu termos hoje à nossa disposição um conjunto de medidas e mecanismos preventivos e punitivos que visam proteger os direitos para o uso exclusivo de uma marca pelos seus titulares e que iremos a analisar mais à frente.

A revolução industrial durante o século XIX deu origem ao surgimento de um “suave” conjunto de legislação sobre propriedade industrial, como eventual consequência da revolução industrial nessa época, onde surgiu a produção mecanizada e em série, e que tornou fundamental a tutela dos meios de afirmação concorrencial das empresas.

A propriedade industrial<sup>98</sup>, em sentido estrito, tem por objeto a proteção legal de um conjunto de coisas incorpóreas: as criações ou inovações industriais e os sinais

---

<sup>98</sup> “A Propriedade Industrial (PI), em conjunto com os Direitos de Autor e os Direitos Conexos, constituem a Propriedade Intelectual. Enquanto a Propriedade Industrial tem por objeto a proteção das invenções, das criações estéticas (design) e dos sinais usados para distinguir produtos e empresas no mercado, o Direito de Autor visa a proteção das obras literárias e artísticas (incluindo as criações originais da literatura e das artes)”; definição disponível em WWW<URL: <http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=69>, acedida e consultada em 08/12/2015.

distintivos<sup>99</sup>, nomeadamente a patente de invenção ou a marca, alguns dos direitos consagrados no Código da Propriedade Industrial<sup>100</sup>.

Analisada em sentido amplo, a propriedade industrial, em analogia ao direito industrial, é um ramo do direito que surgiu no sentido de resolver a necessidade de proteger os modos de afirmação económica da identidade da empresa em mercado aberto e com produção em massa<sup>101</sup>.

Esta proteção verifica-se de duas formas distintas, sendo pela atribuição de direitos privativos em relação a concretas formas de afirmação e pela proibição de determinados comportamentos concorrenciais.

A Convenção da união de Paris (CUP) é assinada em 1883 em Paris, para a Proteção da Propriedade Industrial, e estabelece o primeiro acordo internacional relativo à Propriedade Intelectual, que continua em vigor na sua versão de Estocolmo, inclusive por força do Acordo TRIPs<sup>102</sup>.

A CUP é baseada em dois princípios para nós considerados bastante importantes, nomeadamente no princípio do tratamento nacional, estabelecido no artigo 2.º, onde está previsto que os nacionais dos outros estados-membros têm direito ao mesmo tratamento que é concedido aos nacionais, e o princípio da atribuição do direito de prioridade à proteção noutro Estado-Membro a todo aquele que tenha pedido, regularmente, proteção de um direito de propriedade industrial num dos países da União Europeia<sup>103</sup>, previsto no artigo 4.º.

À semelhança da CUP, também o ADIPC (Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio) acolhe no artigo 3.º o princípio do tratamento nacional, segundo o qual “cada Membro concederá aos nacionais dos demais Membros

---

<sup>99</sup> CAMPINOS, António e outros, “*Código da Propriedade Industrial Anotado*”, 2ª Edição Revista e Atualizada, Almedina, Coimbra, 2015, p. 18.

<sup>100</sup> Com o intuito de regulamentar a proteção dos direitos da propriedade industrial a nível internacional, reuniu em Viena o I Congresso em 1873, sem grandes resultados a registar. O II congresso teve lugar em Paris, em 1978, do qual surgiu já uma comissão permanente nomeada para a propriedade industrial. Finalmente em 20 de março de 1883, o congresso reuniu e foi criada a União Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial.

<sup>101</sup> CAMPINOS, António; “*Código da Propriedade Industrial Anotado*”, *Ob. Cit.*, p. 17.

<sup>102</sup> O Acordo TRIPs (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, ou Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio) é um tratado Internacional, que faz parte integrante do conjunto de acordos assinados em 1994 e que encerrou a Rodada Uruguai e que criou a Organização Mundial do Comércio.

<sup>103</sup> CAMPINOS, António; “*Código da Propriedade Industrial Anotado*”, *Ob. Cit.*, p. 21.



tratamento não menos favorável do que é concedido aos seus próprios nacionais no que se refere à propriedade intelectual (...)", salvo algumas exceções que se verifiquem necessárias para se fazerem cumprir as leis e os regulamentos previstos.

O acordo sobre o ADPIC<sup>104</sup> é um dos acordos multilaterais que faz parte do acordo que criou a Organização Mundial do Comércio (OMC), sendo visto como o acordo mais completo a nível mundial sobre a propriedade intelectual, que foi celebrado no século XX, que entrou em vigor a partir de 1 de janeiro de 1996 (art.º 65.º, n.º 1).

Este acordo reconhece a necessidade de um arcabouço de princípios, regras e disciplinas multilaterais sobre o comércio internacional de bens contrafeitos<sup>105</sup>, mas também que os direitos de propriedade intelectual são direitos privados, pelo que procura estabelecer relações de cooperação mútua entre a OMC e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), bem como com outras organizações internacionais relevantes.

O objetivo principal da OMPI visava a promoção da proteção da propriedade intelectual em todo o mundo pela cooperação dos Estados, em colaboração, se fosse caso disso, com qualquer outra organização internacional e assegurar a cooperação administrativa entre as uniões de propriedade intelectual.

A convenção da OMPI, em 1967, definia propriedade intelectual como sendo "a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico". Atualmente a

---

<sup>104</sup> Também conhecido como Acordo TRIPs.

<sup>105</sup> Pode ler-se no ADPIC, na Seção 5 – processos penais- art.º 61.º que, "os membros preverão processos penais e penas aplicáveis pelo menos em casos de contrafação deliberada de uma marca ou de pirataria em relação ao direito de autor numa escala comercial. As sanções possíveis incluirão a prisão e/ou sanções pecuniárias suficientes para constituir um fator dissuasivo, em conformidade com o nível de penas aplicadas a delitos de gravidade correspondente. Nos casos apropriados, as sanções possíveis incluirão igualmente a apreensão, arresto e destruição de mercadorias em infração e de quaisquer materiais e instrumentos que tenham sido utilizados predominantemente na prática do delito. Os membros podem prever a aplicação de processos penais e penas correspondentes noutros casos de infração dos direitos de propriedade intelectual, especialmente quando essas infrações sejam cometidas deliberadamente e numa escala comercial."

propriedade intelectual compreende a Propriedade Industrial, os Direitos Autorais e outros direitos sobre bens imateriais de vários gêneros<sup>106</sup>.

A propriedade industrial enquanto protetora das invenções, criações estéticas (design) e dos sinais usados para distinguir produtos e empresas no mercado, implica o registo para a constituição de direitos exclusivos, já no que toca à propriedade intelectual, que tem como objeto a proteção das obras literárias e artísticas (incluindo as criações originais da literatura e das artes), esse registo é facultativo para o nascimento dos direitos<sup>107</sup>. No entanto, ambas servem para a proteção do património intelectual das empresas, sejam ativos intangíveis ou derivados do próprio nome comercial, reconhecimento das suas marcas, criações, desenhos, novos produtos ou outros.

A Lei n.º 16/2008 de 01 de abril de 2008, transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2004/48/CE<sup>108</sup>, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual<sup>109</sup>, e que marca um ponto de viragem crucial na abordagem portuguesa para as questões da propriedade intelectual. Pela primeira vez numa lei de Propriedade Industrial (PI) são refletidas as preocupações práticas e uma defesa eficaz destes direitos. Portugal adotou totalmente o quadro legal previsto na aplicação da diretiva, que vem na linha de orientação vertida na parte III do ADPIC (artigos 41.º a 46.º), que consagra um regime de aplicação efetiva dos direitos da propriedade intelectual dirigido à legislação dos Estados-membros.

Em matéria de marcas a Diretiva 2008/95/CE<sup>110</sup> do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de outubro de 2008 veio revogar a Diretiva 89/104/CEE, de 21 de dezembro de 1988<sup>111</sup> que veio aproximar as legislações dos Estados-Membros. A lei

---

<sup>106</sup> A propriedade intelectual está prevista no Código Civil, integrando os “direitos de autor e a “propriedade industrial”, no art.º 48.º sob a epígrafe “Propriedade intelectual - 1. Os direitos de autor são regulados pela lei do lugar da primeira publicação da obra e, não estando esta publicada, pela lei pessoal do autor, sem prejuízo do disposto em legislação especial. - 2. A propriedade industrial é regulada pela lei do país da sua criação.”, e no art.º 1303.º, com a mesma epígrafe “Propriedade intelectual - 1. Os direitos de autor e a propriedade industrial estão sujeitos a legislação especial. - 2. São, todavia, subsidiariamente aplicáveis aos direitos de autor e à propriedade industrial as disposições deste código, quando se harmonizem com a natureza daqueles direitos e não contrariem o regime para eles especialmente estabelecido.”, embora se encontrem também sujeitos a legislação especial.

<sup>107</sup> O registo da propriedade industrial pode ser feito em Portugal junto do INPI- Instituto Nacional da Propriedade Industrial e o registo da propriedade intelectual pode ser feito junto do IGAC- Inspeção Geral de atividades Gerais.

<sup>108</sup> JO-L 157 de 30.04.2004.

<sup>109</sup> Procede à terceira alteração ao Código da Propriedade Industrial, à sétima alteração ao Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos e à segunda alteração ao DL n.º 332/97, de 27 de novembro.

<sup>110</sup> JO- L 299. 11. 2008.

<sup>111</sup> JO n.º 4- L 40.11.1989.

portuguesa passa assim a incluir um conjunto de medidas corretivas dissuasoras de novas infrações, tais como, fornecer informações concretas sobre as medidas provisórias e cautelares, incluindo a apreensão ou retirada de mercadorias em infração a partir dos canais de comércio, a destruição de mercadorias contrafeitas, inspeções de mercadorias, publicações de decisões judiciais como sanção complementar e um novo quadro por danos, incluindo as custas judiciais.

Apesar dos esforços, “a legislação especial nesta matéria é extraordinariamente movediça. Para já, os direitos de autor são regulados pelo código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (a própria designação, só por si, já não augura estabilidade), e os direitos da propriedade Industrial, dos quais o uso exclusivo da marca pelo seu titular, estão regulados pelo Código da Propriedade Industrial”<sup>112</sup>.

## **7. A Marca**

A marca é um símbolo ou um meio que permite aos empresários diferenciar no mercado os seus produtos e serviços dos produtos da concorrência. Já nos anos 70 o prof. Ferrer Correa ensinava nas suas Lições de Direito Comercial, que “se as mercadorias marcadas forem de boa qualidade, a marca surgirá como um símbolo da capacidade ou da seriedade de certa empresa. Será natural, por isso, que os consumidores, quando possam identificar essa empresa – através da própria marca (...) - acabem por preferir genericamente os seus produtos, mesmo os não diferenciados. A marca funciona, assim, como um “cartão de apresentação” do empresário que a usa, como um fator de potenciação da sua clientela”<sup>113</sup>.

Inicialmente a marca era vista como um sinal independente do produto<sup>114</sup>. A primeira definição ou conceito de marca surge no artigo 79.º CPI de 1940, que a descrevia como podendo “ser constituída por um sinal, ou um conjunto de sinais nominativos, figurativos ou emblemáticos, que, aplicados por qualquer forma num produto ou no seu invólucro, o façam distinguir de outros idênticos ou semelhantes”<sup>115</sup>. A natureza

---

<sup>112</sup> GONZÁLEZ, José Alberto, “*Código Civil Anotado*”, Volume IV, Direito das Coisas (art.º 1251.º a 1575.º), Quid Juris, 2011, p.113.

<sup>113</sup> Cf. CORREIA, A. Ferrer, *Lições de Direito Comercial*, Coimbra, Vol. I, 1973, p.315.

<sup>114</sup> FERRER CORREIA, que ensinava nas suas “*Lições de Direito Comercial*”, que o produto teria de estar acabado, sob o ponto de vista essencial, funcional ou estético, independentemente da marca. - CORREIA, A. Ferrer, “*Lições de Direito Comercial*”, *ob. cit.*, pp 322/323.

<sup>115</sup> Para chegar ao conceito atual “Passou-se de um elenco de marcas passíveis de registo muito restrito no CPI de 1940, limitado a um “sinal, ou conjunto de sinais nominativos, figurativos ou emblemáticos” (cf. art. 79.º), para um progressivo alargamento do catálogo com a publicação do CPI de 1995, onde já se

da marca decorre da sua finalidade, que é essencialmente identificar o produto, pelo que é necessário que esta tenha características que permitam tal identificação<sup>116</sup>.

A Diretiva 2008/95/CE veio trazer-nos uma definição mais consensual de marca pelo seu artigo 2.º, que tal como no artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho de 26 de fevereiro de 2009 sobre a marca comunitária e ainda o artigo 15.º do ADPIC, define que a marca pode ser constituída por “todo e qualquer sinal, ou combinação de sinais, suscetível de representação gráfica em que se consiga distinguir bens e serviços de uma empresa para outra empresa. Estes sinais podem ser entre muitos outros, palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos, e a forma do produto ou do seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. Quando estes sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, pode ver-se condicionada a possibilidade de registo ao carácter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso”.

A nível nacional o Código da Propriedade Industrial apresenta no artigo 222.º uma definição muito idêntica e complementa-a acrescentando no seu n.º 2 que a marca pode ainda ser constituída por “frases publicitárias para os produtos ou serviços a que respeitem, desde que possuam carácter distintivo<sup>117</sup>, independentemente da proteção que

---

mencionavam explicitamente os «sons, a forma do produto ou da respetiva embalagem» (cf. art. 165.º), numa formulação idêntica à que hoje consta do CPI de 2003, a qual não exclui, num elenco meramente exemplificativo, outras tipologias de marcas”. – MOTA, Joana Abogada del Área de Mercantil de Uría Menéndez (Lisboa), artigo Actualidad Jurídica Uría Menéndez 34-2013; “*As Marcas Não Tradicionais, Um Novo Paradigma No Direito Da Propriedade Industrial. A Jurisprudência Recente: O Caso Christian Loubotin VS Yves Saint Laurent*”, p. 140, Publicação disponível em WWW<URL: <http://www.uria.com/documentos/publicaciones/3814/documento/port03.pdf?id=4590>, acedido e consultado em 24/01/2016.

<sup>116</sup> SILVEIRA, Newton, “*Propriedade Intelectual*”, 5ª Edição, Revisada e ampliada, Editora Manole Ltda, Brasil, 2014, Cap. IV, nota 4.1, disponível em WWW<URL: <https://books.google.pt/books?id=akVnCcGAAQBAJ&pg=PT369&lpg=PT369&dq=medidas+cautelares+viola%C3%A7%C3%A3o+propriedade+intelectual&source=bl&ots=BQtVPvc2rv&sig=0pORHVpyKKDcMpiRFoqDXCv6SLE&hl=pt-PT&sa=X&ved=0ahUKEwirveLMvdHKAhXMPxoKHdC8BAkQ6AEIMDAD#v=onepage&q&f=false>, acedido e consultado em 30/01/2016.

<sup>117</sup> O Acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (atual TJUE), com o proc.º C-342/97, de 22/06/1999, clarifica que “para determinar o carácter distintivo de uma marca, e portanto, avaliar se tem um carácter distintivo elevado, há que apreciar globalmente a maior ou menor adequação da marca para identificar os produtos ou serviços para os quais foi registada como provenientes de determinada empresa e, portanto para distinguir esses produtos ou serviços dos de outras empresas, frisando que, ao proceder a esta apreciação, há que tomar em consideração todos os elementos relevantes, designadamente as qualidades intrínsecas da marca, incluindo o facto de apresentar ou não elementos descritivos dos produtos ou serviços para os quais foi registada”. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 22 de junho de 1999, proc.º C-342/97, p. I-3843, disponível em WWW<URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61997CJ0342&qid=1472984070423&from=PT>, acedido e consultado em 10/03/2016.

lhe seja reconhecida pelos direitos de autor, conferindo-lhe assim uma definição mais abrangente”.

Podem atribuir-se às marcas diversas classificações, nomeadamente em função da sua representação gráfica. De uma forma resumida, podemos encontrar marcas nominativas, quando são formadas por um sinal nominativo sem um contexto gráfico ou figurativo definido; marcas gráficas, quando são formadas por um sinal gráfico ou logótipos; marcas mistas ou figurativas, quando são formadas pelo conjunto das duas anteriores; marcas tridimensionais<sup>118</sup>, quando são formadas pela própria forma do produto ou por elementos tridimensionais; marcas sonoras quando são formadas por um sinal sonoro ou musical.

Podemos classificá-las em função do grau de conhecimento do público. Podem ser notórias, quando são conhecidas por determinado conjunto de público a que se destinam, em função da sua atividade ou podem ser de prestígio, aquelas que são conhecidas do público em geral, independentemente do setor a que se destinam<sup>119</sup>.

Podem ainda ser classificadas em função do uso coletivo, podendo estas marcas coletivas ser utilizadas para identificar os produtos ou serviços oferecidos por membros de uma associação ou serem consideradas marcas de garantia ou marcas de certificação que são utilizadas para identificar produtos e serviços que cumpram os requisitos de qualidade, desenvolvimento e consistência ou que possuam certificação de qualidade<sup>120</sup>.

Apesar de não existir uma diferenciação propriamente dita, pode ainda atribuir-se uma classificação em função do tipo de bens ou serviços que designam a sua oferta no mercado, de forma a designar quais as que se destinam a identificar os produtos ou os serviços de vendas, comercialização ou outros.

A marca protege não só os interesses particulares das empresas, mas também o interesse geral dos consumidores e funciona no meio empresarial como uma estratégia

---

<sup>118</sup> Para um melhor esclarecimento sobre marcas tridimensionais consultar VILLAR, Manuel Rey-Alvite, “*El Carácter Distintivo de La Marca Tridimensional en la Jurisprudencia de la Union Europea*”, Área de Derecho Mercantil de Universidad de Santiago de Compostela, Cuadernos de Derecho Transnacional, Vol 6, N.º 1, março de 2014, pp.249-329.

<sup>119</sup> Para um melhor conceito de marca notória e marca de prestígio veja-se CARVALHO, Américo da Silva, “*Direito de Marcas*”, 2004, Coimbra Editora, pp. 351-396.

<sup>120</sup> DOMINGUEZ, Jorge Garcia, “*Guia Manual da Propriedade Industrial e Intelectual, para empreendedores e empresas de base tecnológica*”, INESPO- Innovation Network Spain-Portugal, disponível em WWW<URL: <https://www.ua.pt/ReadObject.aspx?obj=28201> , acedido e consultado em 29/11/2015, pp. 34-40.

essencial ao nível comercial e publicitário, uma vez que possibilita a distinção da empresa face aos produtos da concorrência, contribuindo desta maneira para definir a imagem e a confiabilidade dos produtos dessa empresa no mercado.

Tem-se em conta a perspectiva da empresa que apresenta a marca com um carácter de diferenciação ou o ponto de vista do consumidor em que a marca aparece como um instrumento que possibilita a eleição dos produtos ou serviços, que na opinião do consumidor satisfazem melhor as suas necessidades e exigências. “Os consumidores, principalmente quando ignoram a composição do produto, conhecem-no apenas pela marca e tendem a considerar esta como única designação do tipo de bens capazes de satisfazer certa necessidade, excluindo automaticamente todos aqueles que, embora com idêntica composição, não tenham o mesmo nome (a mesma marca). A consequência deste condicionalismo é a eliminação da concorrência”<sup>121</sup>.

É através da confiança que se estabelece uma clientela leal e o fortalecimento da reputação de uma empresa no mercado. O consumidor cria uma empatia com determinado produto, quando nele encontra um conjunto de qualidades e características, que é representado por determinada marca. A existência de uma marca associada a uma empresa torna-se também um incentivo para que haja um maior investimento quer na manutenção quer no melhoramento da qualidade dos seus produtos, de forma a garantir a boa reputação da marca e dos produtos por ela representados, e por consequência uma maior confiança na empresa que os coloca no mercado.

Assim, para uma empresa, uma marca bem desenvolvida e selecionada torna-se um ativo de grande valor, podendo ser para algumas até o seu ativo mais valioso, isto porque os consumidores associam essa marca ou símbolo a uma reputação, conjunto de qualidades ou características que valorizam tanto, que estão dispostos a pagar mais por um produto que leve essa marca. Assim, só o simples facto de a marca ser reconhecida e associada a um produto de qualidade pode colocar a empresa numa situação vantajosa em relação à concorrência.

Numa grande maioria de casos, a função indicadora da procedência da marca desaparece e dá lugar à função indicadora da qualidade dos produtos e serviços comercializados com essa marca, e que o consumidor facilmente associa e identifica.

---

<sup>121</sup>CORREIA, A. Ferrer, *Lições de Direito Comercial*, ob. cit., p.316.

Desta forma, a marca proporciona ao consumidor uma garantia de qualidade relativamente constante do produto ou serviço, em que passa a desempenhar uma função indicadora de qualidade e não um indicador da origem do produto, uma vez que, o consumidor associa à marca a expectativa de que esta possua um mesmo grau de qualidade, ainda que a mesma marca possa ser comercializada por várias empresas distintas, não sendo assim o mais relevante a empresa que a produz, mas a qualidade que tem<sup>122</sup>.

## **7.1 O Registo da Marca**

Segundo o art.º 224.º do CPI, o registo da marca é a forma de garantir ao seu titular o direito de propriedade e o uso exclusivo da marca para os produtos a que se destina. Porém, e com carácter geral, pode dizer-se que para a colocação no mercado de um produto ou para a sua comercialização, não se exige obrigatoriamente que a marca se encontre previamente registada, contudo, depende desse registo o tipo de ações que o titular da marca pode desencadear perante terceiros para defender o seu direito, uma vez que a lei determina que o direito de marca só se adquire com o registo validamente efetuado.

Trata-se de um direito legal, de carácter constitutivo, sem o qual não poderá ser reclamada a sua exclusividade pelo titular do direito e a possibilidade de impedir que terceiros sem o seu consentimento, utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares para bens ou serviços que sejam idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está registada, quando esse uso possa resultar em confusão, ou associação no espírito do consumidor<sup>123</sup>, conforme resulta da leitura do art.º 258.º do CPI em sintonia com o art.º 16 do ADIPC.

Quando um titular de uma marca pretende requerer um direito exclusivo dessa mesma marca e recorre ao registo para obter esse direito, depara-se, no entanto, com um intervalo temporal entre o pedido de registo e a atribuição definitiva do direito que,

---

<sup>122</sup> NOVOA, Carlos Fernández-Novoa, “*Las funciones de la Marca*”, in, *Actas de Derecho Industrial Y Derecho de Autor- Homenaje al Professor Carlos Fernandez-Nóvoa- Separata de la obra “Actas de Derecho Industrial, 5, 1978”* -, Instituto de Derecho Industrial Universidad de Santiago (España), Marcial Pons, p. 39-40.

<sup>123</sup> A aferição do risco de confusão deve ser feita “atendendo globalmente a todos os fatores relevantes para o caso em concreto, salientando-se, nomeadamente, o grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços designados, o conhecimento da marca no mercado e a associação que pode ser feita com sinal utilizado ou registado”, vide, CARVALHO, Maria Miguel, “*A semelhança conceptual das marcas: comentário da sentença do tribunal de justiça da União Europeia, de 20 de novembro de 2014, no caso “Golden Balls V. Ballon D’Or”*”, in, *Revista de Direito Intelectual* n.º 01-2016, Almedina, p.266.

apesar de mais célere desde as últimas alterações à legislação<sup>124</sup>, no caso de se tratarem de marcas personalizadas, originais, criadas pelo próprio titular, poderá demorar ainda cerca de alguns meses a ser concedido. Esta demora prende-se com o facto da concessão do registo não ser imediato, pois está sujeito a examinação, publicação e prazos de oposição e contestação, nos termos dos art.ºs 233.º a 239.º do CPI.

Como evidencia o Prof. Luís Couto Gonçalves<sup>125</sup> “fora do registo não há direito de marca. Sobre a marca de facto o único direito que existe é o direito de prioridade ao registo dentro do prazo de seis meses. E sendo certo que possa ser protegida para além desse prazo (...) no âmbito das normas punitivas da concorrência desleal, o que então se protegerá não será, em rigor o direito de marca”<sup>126</sup>, podendo assim o titular do direito não ver o seu direito completamente desprotegido enquanto o registo definitivo não se verificar<sup>127</sup>.

Newton Silveira<sup>128</sup> defende que, sendo a função do registo a de conferir o direito ao uso exclusivo da marca, o registo sem uso é um mero privilégio, constituído em consideração a uma expectativa legítima de uso futuro por parte do proprietário, que deverá no prazo determinado pela lei, iniciá-lo, dotando o registo de todos os seus pressupostos. Segundo a sua opinião, enquanto não se inicia o uso exclusivo da marca, o seu proprietário pode de facto exercer todas as ações que a lei lhe garante, mas o bem tutelado será apenas uma legítima expectativa de utilizar a sua marca com exclusividade. Depois de iniciado o uso, se a marca for utilizada por terceiros, fere não apenas o registo, mas o próprio direito do titular da marca de assinalar os seus artigos ou serviços, privando-o de os colocar no mercado sem que seja perturbado por atos que provoquem confusão com outros artigos ou serviços de terceiros<sup>129</sup>.

---

<sup>124</sup> O artigo 246.º que tinha como epígrafe – Processo Especial de Registo, aprovado pelo DL n.º 16/95, de 24 de janeiro, e surgiu no sentido de permitir a obtenção de um registo de marca no prazo máximo de 6 meses (e com isso garantir uma prioridade no registo internacional), foi revogado pelo DL. n.º 143/2008, de 25 de julho, que veio suprir o mesmo pelo facto de o INPI permitir atualmente a obtenção de registos em prazo muito inferior aos seis meses fixados pela CUP (prioridade unionista). Esta revogação resultou ainda da própria cláusula de salvaguarda prevista no Protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao Registo Internacional das Marcas, circunstância que passou a permitir que, na grande maioria dos países pertencentes à União de Madrid, os registos internacionais tenham por base simples pedidos nacionais e não apenas registos já atribuídos, *vide*, CAMPINOS, António e GONÇALVES, Luís Couto, *ob. cit.*, p. 440.

<sup>125</sup> Luís Manuel Couto Gonçalves, Professor Catedrático na Faculdade de Direito da Universidade do Minho.

<sup>126</sup> Cf. GONÇALVES, Luís Couto, “*Manual do Direito Industrial*”, 5ª Ed., Almedina, 2014, p.187.

<sup>127</sup> Cf. SILVEIRA, Newton, “*Propriedade Intelectual*”, *ob. Cit.*, Cap. IV, nota 4.4.

<sup>128</sup> Prof. Doutor Newton Silveira, professor na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

<sup>129</sup> SILVEIRA, Newton, “*Propriedade Intelectual*”, *ob. cit.*, Cap. V, nota 3.



As Marcas Notórias e as Marcas de Prestígio<sup>130 131</sup> são duas classes de marcas que beneficiam pela abrangência, intensidade, valor e particularidade do seu efeito no consumidor, de um regime jurídico excecional. Assim, há marcas que são do conhecimento geral, e que se sabe que já existem ligadas a certos produtos e que representam determinada origem conhecidas no mercado pelo seu grau de divulgação e/ou circulação, independentemente da existência ou inexistência de registo. O principal valor aqui tutelado é a defesa do consumidor e da sua segurança na distinção dos produtos uns dos outros e como provenientes de determinada fonte, fenómeno que no quotidiano é totalmente irrelevante.

Relativamente à marca notória encontramos essa exceção vertida no art.º 6.º da CUP, que prevê a criação nos países signatários, de normas que assegurem que outra marca posterior semelhante ou idêntica à marca notória anterior, não venha a ser registada para os mesmos fins ou para bens idênticos<sup>132</sup>. De acordo com este normativo legal os países comprometem-se a “recusar ou invalidar o registo, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido de quem nisso tiver interesse, e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registo ou do uso considere que é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e

---

<sup>130</sup> Para um conhecimento mais aprofundado deste tema recomendamos a leitura de CARVALHO, Américo da Silva, “*Direito de Marcas*”, *ob. cit.*, pp 351-396 e ainda GONÇALVES, Luís Couto, *Manual...*, *ob. cit.*, pp.261-274.

<sup>131</sup> Entenda-se como marca notória aquela que é conhecida por uma grande parte do público, nomeadamente “aqueles que trabalham ou exercem atividade no ramo em que o produto em causa se enquadra”, cf. Américo da Silva Carvalho, *ob.cit.*, p.356 e como marca de prestígio aquela pela qual não se consegue desassociar a marca do produto e de tal forma única e peculiar que acaba “por desfrutar de especial estima ou prestígio”, cf. Américo da Silva Carvalho, *ob.cit.*, p.364. Temos como exemplo de marcas consideradas de prestígio a JOHNSON & JOHNSON, proprietária de marcas extremamente famosas, símbolos de confiança para milhões de famílias no mundo inteiro, a conhecida marca DIOR, ou a marca L’ORÉAL Paris. Nestes casos não se afigura desassociar por exemplo a marca L’ORÉAL de produtos estéticos e de cuidado corporal ou a marca DIOR a cosmética e perfumaria e associá-las à venda de artigos mecânicos ou bebidas por exemplo. O prestígio surge como sinónimo de notoriedade da marca - o seu grau é um facto a ter em consideração na apreciação do risco de confusão com um sinal idêntico ou semelhante, que será tanto mais elevado quanto maior for o grau de notoriedade.

<sup>132</sup> Sobre o registo de marcas idênticas à marca notória anterior, veja-se o caso que a marca Chanel, sociedade comercial anónima francesa, move contra a Direcção-Geral do Comércio, invocando o disposto no art.º 293.º e seguintes, pela cópia da sentença proferida nos autos de recurso de registo de marca pelo 12.º Juízo Cível da Comarca de Lisboa no processo de marca internacional n.º 431402. Processo n.º 729 (3.ª Secção), Boletim da Propriedade Industrial, n.º 1 de 1980, Apêndice ao Diário da Republica, disponível em WWW<URL:[http://servicosonline.inpi.pt/luceneweb/1980\\_01/01\\_1980\\_MIN0000431402.pdf#search=%22marca%20notoria%20cosmeticos%22](http://servicosonline.inpi.pt/luceneweb/1980_01/01_1980_MIN0000431402.pdf#search=%22marca%20notoria%20cosmeticos%22), acedido e consultado em 04/09/2016.

utilizada para produtos idênticos ou semelhantes”. Também o nosso CPI, no art.º 243.º se refere em termos semelhantes à marca notória <sup>133</sup>.

Quanto à marca de prestígio a sua proteção excecional vem prevista no n.º 3 do art.º 4.º da Diretiva do Conselho (89/104/CEE), que estabelece que “o pedido de registo de uma marca será igualmente recusado, ou tendo sido efetivado o registo, o registo de uma marca ficará passível de ser declarado nulo, se a marca for idêntica ou semelhante a uma marca comunitária anterior na aceção do n.º 2, e se destinar a ser registada<sup>134</sup>, ou se tiver sido registada para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca comunitária anterior goze de prestígio na Comunidade e sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca Comunitária anterior ou possa prejudicá-los”.

O nosso CPI vê regulada esta matéria no seu artigo 242.º, porém, parece-nos que não é muito claro quanto a esta temática, sendo na nossa opinião até um pouco ambíguo no seu conteúdo, pois estabelece critérios muito pouco objetivos na definição e na qualificação da marca de prestígio. Também na opinião do autor Américo Carvalho<sup>135</sup> “a sua redação não parece feliz”<sup>136</sup> uma vez que estabelece uma ligação direta com a doutrina do artigo anterior (art.º 241- Marcas Notórias), não tendo a mesma nada a ver com o disposto no dito artigo.

A nosso ver as marcas notórias e as marcas de prestígio constituem assim uma exceção ao princípio do registo constitutivo do direito à marca, previsto no art.º 224.º do CPI, na medida em que são efetivamente protegidas, independentemente de registo, já que a recusa de “marca conflituante”<sup>137</sup> é de natureza obrigatória e vinculada para o INPI.

---

<sup>133</sup> Sobre este tema veja-se mais detalhadamente, VIDAL, Ángel Garcia, “*La Recomendación Conjunta de la Unión de París Y La OMPI sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas*”, crónica VIII, Instituto de Derecho Industrial Universidad de Santiago de Compostela, pp.1533-1543.

<sup>134</sup> Neste sentido veja-se o caso relatado no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Proc. 03A1134, de 07/11/2002, Relator Lopes Pinto, onde se recorreu da sentença sobre recusa do registo da marca internacional nº 652.471 C para produtos da classe 3 (produtos de limpeza, cosméticos e perfumes) da Classificação Internacional (Acordo de Nice), com o nome NIKE, disponível em WWW<URL: <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/8666fbaed86f825480256d470048e187?OpenDocument&Highlight=0,cosm%C3%A9ticos,marca,not%C3%B3ria>, acedido e consultado em 04/09/2016.

<sup>135</sup> Américo da Silva Carvalho, advogado, Agente oficial da Propriedade Industrial, Mandatário Europeu de Patentes e Agente acreditado junto da OHIM.

<sup>136</sup>Cf. CARVALHO, Américo da Silva, *ob. cit.*, p. 363.

<sup>137</sup>Entenda-se, como marca conflituante, aquela que é imitação, reprodução, tradução, ou igual ou semelhante à marca notória ou de prestígio. Cf. “*Marca Notória e Marca de Prestígio*”, relatório de Mestrado em Direito Intelectual - Seminário de Direito Industrial, de Mafalda Maria Rodrigues dos Santos Sebastião, sob a regência do Prof. Doutor Luís Menezes Leitão e do Prof. Doutor Dário Moura Vicente, Faculdade de Direito

“Na verdade, a exigência prévia de registo constitui um ónus de intervenção procedimental e processual e serve, (...), um propósito de regularização de situação do registo, conferindo harmonização e uniformização à proteção legal das marcas atuantes em território nacional. E mesmo nos casos em que se impõe a apresentação prévia a registo não se exige a conclusão e o seu deferimento definitivo para que a ação de anulação ou o processo-crime possam ser decididos favoravelmente ao titular da marca notória ou da marca de prestígio”<sup>138</sup>.

Neste contexto, parece-nos que estas duas classes de marcas conferem, “pela sua qualidade, ao seu titular, a atribuição de direitos exclusivos de uso, argúveis, defensáveis e reconhecidos pela ordem jurídica independentemente da prévia concessão definitiva de registo”<sup>139</sup>, mas que, relativamente a outros casos de pedidos de registo de marcas, durante este hiato temporal não haverá forma de garantir o uso exclusivo da marca, pelo seu titular, uma vez que esse direito só se adquire com o registo definitivo.

O titular do direito vê assim o seu direito fragilizado pelo simples facto de não ver o pedido ser validado imediatamente, podendo nesse momento intermédio um terceiro utilizar essa mesma marca sem que esteja a infringir o direito de exclusividade, ou a usurpar esse mesmo direito, pois o seu registo ainda não se encontra definitivo.

Nestes casos, parece-nos que para se proteger o titular do direito só poderá arguir o princípio da prioridade do registo, que para efeitos do art.º 245.º (imitação ou usurpação) em regra é determinado pela data de apresentação do pedido do registo da marca nacional, internacional ou comunitária potencialmente imitada, com as exceções relativas à utilização da marca livre ou do pedido de registo de patente previstas no art.º 227.º e no art.º 12.º, do CPI.

Passaremos a analisar os procedimentos a ter desde o pedido do registo até à sua concessão.

---

da Universidade de Lisboa, 2009, p. 34, disponível em WWW<URL: [http://www.verbojuridico.net/doutrina/2012/mafaldasebastiao\\_marcantoria.pdf](http://www.verbojuridico.net/doutrina/2012/mafaldasebastiao_marcantoria.pdf), acedido e consultado em 11/08/2016.

<sup>138</sup> Mafalda Maria Rodrigues dos Santos Sebastião, “*Marca Notória e Marca de Prestígio*”, relatório de Mestrado em Direito Intelectual - Seminário de Direito Industrial, sob a regência do Prof. Doutor Luís Menezes Leitão e do Prof. Doutor Dário Moura Vicente, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2009, p. 34, disponível em WWW<URL: [http://www.verbojuridico.net/doutrina/2012/mafalda\\_sebastiao\\_marcantoria.pdf](http://www.verbojuridico.net/doutrina/2012/mafalda_sebastiao_marcantoria.pdf), acedido e consultado em 11/08/2016.

<sup>139</sup> Mafalda Maria Rodrigues dos Santos Sebastião, “*Marca Notória e Marca de Prestígio*”, *ob. cit.*, p.34.

## **7.2 O Pedido de Registo da Marca**

O registo da marca tal como já abordámos, é o que confere ao titular o direito de propriedade (art.º 224.º CPI). A inscrição da marca e em consequência a obtenção da sua proteção legal, obtém-se através da tramitação do correspondente requerimento junto do INPI, que está disponível on-line no portal do INPI, onde deve ser preenchido o requerimento de forma a fornecer todos os elementos necessários para a avaliação e validação do pedido. Este é um modo simples e imediato, que através dos mecanismos disponíveis, e efetuado através desta via, os requerentes beneficiam de uma redução da taxa para a grande maioria dos atos. Podem também ser apresentados os pedidos diretamente junto dos serviços do INPI ou enviados pelo correio. O CPI privilegia a prática dos atos através da transmissão eletrónica de dados (*cf.* art.º 10.º-A).

Com a entrada em vigor do DL n.º 318/2007, de 26 de setembro<sup>140</sup>, que aprovou um regime especial de aquisição imediata e de aquisição on-line de marca registada e que alterou o Código da Propriedade Industrial, torna-se possível a obtenção on-line de uma marca previamente registada a favor do Estado, disponível numa bolsa de marcas. A aquisição pode ser efetuada de forma autónoma, independentemente da constituição de uma sociedade, ou em simultâneo através do serviço de constituição de Empresa On-line (EOL). Para esse efeito foram criados, “balcões de empresa” junto dos Centros de Formalidades de Empresas (CFE), de algumas Conservatórias do Registo Comercial e do Registo Nacional de Pessoas Coletivas (RNPC), onde se podem também apresentar os pedidos<sup>141</sup>.

Com o DL n.º 143/2008 de 25 de julho, introduziram-se no nosso ordenamento jurídico diversas alterações, uma das quais, a aprovação de medidas de simplificação e de acesso à propriedade industrial, inclusive no procedimento de registo de marcas, que concretizou uma medida do Programa SIMPLEX. Como se pode ler no preâmbulo deste DL, a sua entrada em vigor visava uma reformulação no procedimento de registo de marca, onde se pretendiam ver reduzidos os prazos de exame por parte do Instituto

---

<sup>140</sup> A «marca na hora» pode ser também obtida no momento da constituição de uma empresa através da Internet. Estas medidas inserem-se no quadro das medidas promovidas pelo Ministério da Justiça no âmbito do programa SIMPLEX 2007, que procurou contribuir para que fossem reduzidos obstáculos burocráticos e formalidades na vida das empresas e dos cidadãos.

<sup>141</sup> Para auxiliar a apresentação de pedidos pode encontrar-se no portal do INPI um “guia do requerente” para cada modalidade de propriedade industrial, disponível em WWW<URL: <http://www.marcaspatentes.pt/index.php?section=39>.

Nacional da Propriedade Industrial (INPI), aperfeiçoando o tratamento interno destes pedidos e reduzidos outros prazos, sempre salvaguardando o exercício dos direitos envolvidos. Conseguiu-se assim a redução desses prazos através da publicação do pedido de registo logo após a sua apresentação e não passados seis meses, como sucedia. Foram igualmente eliminadas diversas formalidades no que diz respeito às marcas, uma vez que se suprimiu a obrigatoriedade de obtenção do título de concessão e da apresentação periódica da declaração de intenção de uso, reduzindo os custos para obtenção e manutenção de uma marca, que oneravam excessivamente os cidadãos e as empresas, desnecessariamente, e a exigência de apresentação de fotólito e de várias representações gráficas para o pedido de registo. Suprimiu-se ainda a exigência do reconhecimento de assinaturas, de documentos em duplicado e de documentos diversos, que eram por vezes exigidas no caso das marcas, que se entendeu que poderiam ser dispensadas por constituir formalidades desnecessárias. O art.º 4.º, n.º 1, al. c), do DL n.º 143/2008, manda aplicar aos registos existentes à data da sua entrada em vigor, a universalidade das regras relativas aos registos.

O registo da marca rege-se pelo princípio da prioridade do registo, em que é concedida prioridade ao pedido de registo que primeiro apresentar uma representação da marca pretendida, além dos elementos exigidos no art.º 233.º do CPI. A prioridade afere-se nos termos do art.º 11.º do CPI. No sistema da prioridade industrial a data de prioridade assume vital importância, tanto que, é a data que releva para efeitos de aferição da viabilidade de qual de dois pedidos de requerentes diferentes para o mesmo sinal deve prevalecer para o registo de uma marca. A data da prioridade é fixada com base na data de apresentação do pedido de registo junto do INPI. Um pedido que seja apresentado em Portugal pode beneficiar de uma data de prioridade anterior, se o requerente invocar nos termos do artigo 12.º, a prioridade de um pedido anterior feito num país estrangeiro.

Excecionalmente, “embora o pré-uso da marca não constitua título para aquisição do correspondente direito de propriedade, o mesmo confere um direito de prioridade ao seu utilizador para proceder ao seu registo nas condições assinaladas no n.º 1 do artigo 227.º do C.P.I.”<sup>142 143</sup>.

---

<sup>142</sup> Cf. art.º 227.º (Marca livre) 1 – “Aquele que usar marca livre ou não registada por prazo não superior a seis meses tem, durante esse prazo, direito de prioridade para efetuar o registo, podendo reclamar contra o que for requerido por outrem”.

O artigo 11.º, n.º 6, do CPI determina expressamente que “se o pedido não for, desde logo, acompanhado de todos os elementos exigíveis, a prioridade será contada apenas a partir do dia e hora em que o último elemento em falta for apresentado”, logo, para o pedido ir completo deve cumprir os requisitos previstos nos artigos 233.º e 234.º, cujo requerimento deve ser redigido em língua portuguesa, que indique ou contenha,

- i. o nome, a firma ou a denominação social do requerente, a sua nacionalidade, o seu domicílio ou o lugar em que está estabelecido;
- ii. o número de identificação fiscal quando se trate de um residente em Portugal e o endereço de correio eletrónico, caso exista;
- iii. os produtos ou serviços a que a marca se destina, agrupados pela ordem das classes da classificação internacional dos produtos e serviços e designados em termos precisos, de preferência pelos termos da lista alfabética da referida classificação;
- iv. a indicação expressa de que a marca é de associação, ou de certificação, caso o requerente pretenda registar uma marca coletiva;
- v. indicação expressa de que a marca é tridimensional ou sonora; O número do registo da recompensa figurada ou referida na marca;
- vi. as cores em que a marca é usada, se forem reivindicadas como elemento distintivo;
- vii. o país onde tenha sido apresentado o primeiro pedido de registo da marca, a data e o número dessa apresentação, no caso de o requerente pretender reivindicar o direito de prioridade;
- viii. a indicação da data a partir da qual usa a marca, no caso previsto no artigo 227.º, do CPI<sup>144</sup> e;
- ix. a assinatura ou a identificação eletrónica do requerente ou do respetivo mandatário”.

Após a apresentação de um pedido de registo de marca, este será submetido a um exame formal, publicado on-line no Boletim da Propriedade Industrial, nos termos do

---

<sup>143</sup> Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, Proc.º 981/09.9TYVNG.P1, de 31/10/2013, relator Judite Pires, disponível em WWW<URL: <http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/9760a658b154fc3780257c270035b9eb?OpenDocument&Highlight=0,marca,principio,da,prioridade,registo>, acedido e consultado em 04/09/2016.

<sup>144</sup> Art.º 227.º: “Marca livre - 1. Aquele que usar marca livre ou não registada por prazo não superior a seis meses tem, durante esse prazo, direito de prioridade para efetuar o registo, podendo reclamar contra o que for requerido por outrem. - 2. A veracidade dos documentos oferecidos para prova deste direito de prioridade é apreciada livremente, salvo se se tratar de documentos autênticos”.

artigo 236.º do CPI, estabelecendo-se um prazo para que haja a possibilidade de reclamação de quem se julgar prejudicado pela eventual concessão do registo.

Decorrido o prazo de oposição, o INPI<sup>145</sup> procede com a tramitação processual e análise do processo nos termos do art.º 237.º do CPI e é depois proferido um despacho de concessão (total ou parcial) se não tiver sido detetado nenhum dos fundamentos de recusa previstos no artigo 238.º ou do n.º 4 do artigo 4.º do CPI.

No entanto o direito de propriedade do uso exclusivo da marca não é um direito de carácter definitivo, pois tal como previsto no art.º 255.º, este só é valido por 10 anos e caduca se não for renovado. Pode, no entanto, ser indefinidamente renovado se o seu titular assim o desejar e pagar as devidas taxas (se puder).



**Figura 4- Esquema do processo e concessão de registo no INPI<sup>146</sup>**

<sup>145</sup> A competência para decidir sobre a concessão de registos é do Conselho Diretivo do INPI, nos termos do art.º 5.º, n.º 2, do DL n.º 142/2012 de 12/07.

<sup>146</sup> Obtida na plataforma do INPI, disponível em WWW<URL: <http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=132>, acedido e consultado em 03/09/2016.

**Tabela 5- Tramitação processual nos termos do art.º 237.º CPI**

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial procede ao estudo do processo, o qual consiste no exame da marca registada e sua comparação com outras marcas e sinais distintivos do comércio.
O registo é concedido quando, efetuado o exame, não tiver sido detetado fundamento de recusa e a reclamação, se a houver, for considerada improcedente.
O registo é, desde logo, recusado quando a reclamação for considerada procedente.
O registo é recusado provisoriamente quando o exame revelar fundamento de recusa e a reclamação, se a houver, não tiver sido considerada procedente.
Da recusa provisória é feita a correspondente notificação, devendo o requerente responder no prazo de um mês, sob cominação de a recusa se tornar definitiva se se mantiverem as objeções detetadas, podendo este prazo ser prorrogado, uma única vez, pelo mesmo período, a requerimento do interessado.
Se, perante a resposta do requerente, se concluir que a recusa não tem fundamento, ou que as objeções levantadas foram sanadas, o despacho é proferido no prazo de um mês a contar da apresentação da referida resposta, sem prejuízo do disposto no n.º 7 do artigo 11.º, do CPI.
Se, perante a resposta do requerente, não houver alteração de avaliação, a recusa provisória é objeto de despacho definitivo.
Do despacho definitivo é imediatamente efetuada notificação, nos termos do n.º 1 do artigo 16.º, com indicação do Boletim da Propriedade Industrial em que o respetivo aviso foi publicado.

Parece-nos aqui que o legislador ao conferir a propriedade do registo da marca pelo prazo de 10 anos, renovável indefinidamente, pretendia potenciar a possibilidade aos titulares de um uso de carácter ilimitado, permitindo-lhes assegurar o monopólio ou o uso exclusivo sobre essa determinada marca, no entanto, ao impor-lhes o condicionalismo do pagamento de uma nova taxa para a sua renovação condiciona aqueles que não o possam pagar (ainda que possa parecer uma possibilidade remota) e assim possam ver-se subtraídos desse direito, uma vez caducado.

Podemos analisar ainda noutra perspetiva e considerarmos que a intenção do legislador foi a de criar um sistema de “limpeza” de marcas no registo, em que ao fim de



um ciclo, só se renovarão aquelas em que se mantiver legítimo interesse e que continuem no mercado enquanto as outras serão canceladas.

Porém, e embora possa parecer excessivo e um pouco radical este exemplo, vejamos o caso das marcas cosméticas, em que depois de adquirido o direito por registo ao uso de determinada marca, o titular (proprietário durante 10 anos depois da concessão do registo), para a sua colocação e acreditação no mercado teve necessidade de investir em investigação, desenvolvimento de componentes e fórmulas, para que pudesse garantir a qualidade do produto e conseguir que esta ganhasse alguma notoriedade junto dos consumidores, e possa ver com a caducidade do registo por falta de renovação a sua desapropriação e utilização por terceiros sem que seja considerado usurpação ou imitação.

Assim ficamos na dúvida se poderemos falar de um verdadeiro direito de propriedade na sua essência. Não deveria o direito de propriedade ser definitivo quando adquirido e ser apenas transmitido por vontade do titular, apenas e só, a quem assim o entendesse? Da análise que fizemos, parece-nos que o legislador preferiu atribuir ao direito de propriedade dos direitos da propriedade intelectual, condição semelhante à da prevista no art.º 1307.º do C. Civil, conferindo-lhe um caráter resolúvel e temporário, regulado especialmente nos termos do CPI. Embora o código da propriedade industrial preveja uma renovação a cada 10 anos do registo<sup>147</sup>, conferindo-lhe assim um direito perpétuo, não deixa de obrigar a que a parte tenha que ser diligente ao ponto de o fazer para sempre, além de que tenha que ter condições financeiras para o efeito no momento necessário à renovação. Isso pode colocar as marcas consideradas mais “pequenas”, numa posição de desigualdade em relação às grandes marcas, que, não lhes conseguindo sobreviver, lhes garantem o monopólio.

Se é justo? Talvez não. Mas a lei da concorrência pode ser de tal forma semelhante à lei da selva, ao ponto de praticar a “lei do mais forte”.

---

<sup>147</sup> Cf. artigo 255.º (Duração)- “A duração do registo é de 10 anos, contados a partir da data da respetiva concessão, podendo ser indefinidamente renovado por iguais períodos”.

### **7.3 O Registo da Marca Comunitária**

O registo obtido em Portugal<sup>148</sup> apenas produz efeitos no território nacional, não protege a marca em nenhum outro país. Os direitos de propriedade industrial são direitos territoriais, uma vez que não existe um sistema unitário de registo mundial que confira uma proteção automática em todos e em cada um dos países existentes. No entanto, apesar de por força desta territorialidade ser exigido um registo em cada país da marca que se pretenda proteger, existem dois sistemas não exclusivos nem incompatíveis entre si, que permitem facilitar o processo até à concessão final de uma marca nos territórios onde se quer proteger. Assim temos o sistema de marca comunitária previsto no Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993 e o sistema internacional, ao abrigo do Acordo de Madrid relativo ao Registo internacional de Marcas de 14 de abril de 1891 (AM)<sup>149</sup> e o Protocolo ao Acordo de Madrid de 1989 (PAM)<sup>150</sup>.

Com este regulamento criou-se um sistema que permite a concessão de marcas comunitárias pelo Instituto de Harmonização no Mercado Interno (IHMI). Com base num pedido único a apresentar ao IHMI, a marca passou a ter um carácter unitário, no sentido de que produz os mesmos efeitos no conjunto da Comunidade Europeia.

A marca comunitária<sup>151</sup> enquanto objeto de propriedade é considerada, no conjunto do território da Comunidade, como uma marca nacional registada no Estado-Membro em que o titular tenha a sua sede, o seu domicílio ou um estabelecimento na data considerada. “Com efeito, a marca comunitária produz os mesmos efeitos em toda a comunidade: só pode ser registada, transferida, ser objeto de renúncia, de decisão de extinção de direitos do titular ou de anulação, e o seu uso só pode ser proibido, para toda a Comunidade. Assim, a marca comunitária distingue-se da marca nacional pela eficácia territorial do direito por ela conferido e pela legislação aplicável”<sup>152</sup>.

---

<sup>148</sup> Os institutos responsáveis pelos registos da marca nacional é o INPI, da marca comunitária a OAMI e a marca internacional a OMPI.

<sup>149</sup> Ratificado por Portugal pela lei de 11, de outubro de 1892.

<sup>150</sup> Aprovado para ratificação, por Portugal, pelo Decreto n.º 31/96 de 25 de outubro e entrou em vigor em 20 de março de 1997.

<sup>151</sup> Sobre marca comunitária veja-se, CERVINO, Alberto Casado, “*La Defensa de la Marca Comunitária*”, in, *La Especialización Judicial en Propiedad Industrial*, IDEI- Instituto de Derecho Y Etica Industrial, Publicado em dezembro de 1998, por CEFI, Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación, Marco Gráfico, S.L, pp.165-177.

<sup>152</sup> MAIA, José Mota, “*Propriedade industrial*”, Volume I, Almedina, 2003, p.153.

Para registar a marca em todos os 28 países da U.E. (em bloco), deve requerer-se um registo de marca comunitária, através de um procedimento único e centralizado no IHMI, com sede em Alicante.

O pedido e o registo de uma marca comunitária produzem desta forma efeitos uniformes em todo o território da UE, estendendo-se automaticamente, e de forma indivisível, a todos os Estados Membros. À semelhança dos pedidos feitos em Portugal, o prazo de validade do registo da marca comunitária é de dez anos a contar da data de depósito do pedido. O registo pode ser renovado por períodos de dez anos.

O pedido deve ser formulado em impresso próprio, disponibilizado pelo IHMI, numa das línguas da U.E. (onde se inclui o português). Deve ainda ser indicada uma 2.<sup>a</sup> língua, diferente da primeira, selecionada de entre as cinco línguas oficiais daquele instituto (inglês, francês, alemão, espanhol ou italiano).

O pedido de marca comunitária é depositado, à escolha do requerente, ou junto do IHMI, ou junto do serviço central da propriedade industrial de um Estado-Membro, ou junto do Instituto Benelux de Marcas. Esse serviço ou instituto deve então tratar de transmitir o pedido ao IHMI num prazo de duas semanas após o depósito. O pedido deverá seguir acompanhado de diversos documentos e indicações (requerimento de registo, elementos que permitam identificar o requerente e a lista dos produtos ou serviços para os quais o registo é pedido) que dá lugar ao pagamento de uma taxa de depósito e, eventualmente de uma ou mais taxas de classificação.

Quem tenha depositado uma marca num dos Estados que fazem parte na Convenção de Paris goza, para efetuar o depósito de um pedido de marca comunitária para a mesma marca, de um direito de prioridade, durante um prazo de seis meses a contar da data de depósito do primeiro pedido.

O titular de uma marca anterior, registada num Estado que deposite um pedido de marca idêntica para registo como marca comunitária, pode prevalecer-se da antiguidade da marca nacional anterior.

Este regulamento especifica as condições de depósito do pedido de marca comunitária, as condições associadas à qualidade de titular e a possibilidade de terceiros apresentarem observações escritas ao IHMI e contestarem o registo de uma marca. Em especial, o regulamento estabelece o sistema dito "de investigação", cuja finalidade é

identificar eventuais conflitos com outros direitos anteriores. Com efeito, o depósito de um pedido de marca comunitária deve obrigatoriamente ser acompanhado de uma dupla investigação, efetuada pelo IHMI e pelos institutos nacionais da propriedade industrial, para marcas ou pedidos de marca anteriores, comunitárias ou nacionais<sup>153</sup>.

O requerente pode, em qualquer momento, retirar o seu pedido de marca comunitária ou limitar a lista de produtos e serviços nele contida. Se as condições a satisfazer pelo pedido de marca comunitária se encontrarem preenchidas, o pedido será publicado.

O registo da marca prende-se essencialmente com a faculdade do titular do direito se opor a usurpações da marca por parte de terceiros.

Concluído o ato administrativo e inscrita a marca no registo, consolida-se um direito que é necessário proteger. Neste sentido, um dos meios criados para tutelar este direito foi a criação dos tribunais de marcas comunitárias. O legislador europeu optou pela constituição de tribunais específicos de marcas denominados Tribunais de Marcas Comunitárias, que não obstante o seu nome, fazem parte da ordem jurisdicional nacional e são responsáveis pela tutela das marcas, tanto em primeira como em segunda instância. O titular de uma marca comunitária, poderá assim, exercer perante estes Tribunais as ações pertinentes à defesa da sua marca contra os atos de usurpação ou violação de um terceiro<sup>154</sup>.

É de realçar que esta foi uma das grandes vantagens do sistema comunitário de marcas. Seja direcionado para as marcas nacionais ou para as internacionais, qualquer infração cometida contra essas marcas no território Europeu provocará irremediavelmente uma sucessão de iniciativas em cada um dos Estados em que se cometeu a violação ao direito da marca ou a sua intenção. Neste sentido, o detentor do direito da marca comunitária poderá mediante uma só ação, por fim a qualquer tentativa ou violação ainda que essa mesma violação tenha como cenário uma pluralidade de países.

---

<sup>153</sup> Este sistema foi objeto de uma alteração importante com a adoção do Regulamento (CE) n.º 422/2004.

<sup>154</sup> CERVINO, Alberto Casado, *“La Defensa de la Marca Comunitaria” ob. cit.*, pp. 168-169.

De acordo com o art.º 95.º do RMC (Registo de Marca Comunitária)<sup>155</sup> os Estados-Membros passaram a designar no seu território um número tão limitado quanto possível de órgãos jurisdicionais, nacionais de primeira e segunda instância, denominados por “tribunais de marcas comunitárias”, que ficaram encarregados de desempenhar as funções que lhes foram atribuídas neste regulamento”.

Atestamos a preocupação do legislador comunitário em assegurar nos países signatários a existência de órgãos próprios capazes de tratar especificamente destas matérias.

## **8. Entidades Reguladoras Para a Proteção dos Direitos de Propriedade Industrial, Nomeadamente a Marca**

Em matéria dos direitos de PI, o INPI é o organismo a quem compete a aplicação da legislação nacional, nomeadamente o Código da PI<sup>156</sup>, que contém disposições fundamentais ao nível dos Direitos de Propriedade Industrial e, ainda, das Convenções, Tratados e Acordos internacionais que Portugal ratificou.

O CPI foi ainda alterado pela Lei nº 52/2008, de 28 de agosto e pela Lei nº 46/2011, de 24 de junho de modo a prever a criação do Tribunal da Propriedade Intelectual que, entre outras matérias, é competente para julgar os litígios que envolvam direitos de propriedade industrial. Com esta alteração surge assim em 2011 um tribunal<sup>157</sup> especializado de PI, localizado em Lisboa, com competência nacional completa, o que significa que no procedimento civil relativamente à propriedade intelectual só este tribunal pode decidir no nosso país<sup>158</sup>.

O combate à contrafação e pirataria requer uma resposta concertada de todos os organismos públicos envolvidos. Por este motivo foi criado em Portugal, na sequência da publicação da Portaria n.º 882/2010, de 10 de Setembro, o Grupo Anti Contrafação (GAC) que congrega as entidades com competência multidisciplinar no combate à

---

<sup>155</sup> Regulamento (CE) N.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009 sobre a marca comunitária - L78/1, de 24/03/2009.

<sup>156</sup> O CPI foi aprovado pelo DL n.º 36/2003, de 5 de março, e alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 318/2007, de 26 de setembro, n.º 360/2007, de 2 de novembro, n.º 143/2008, de 25 de julho, e pela Lei n.º 16/2008, de 1 de abril.

<sup>157</sup> O Tribunal da Propriedade Intelectual foi criado pela Lei n.º 46/2011, de 24 de junho, e instalado pela Portaria n.º 84/2012, de 29 de março, correspondendo ao objetivo de criar um tribunal de competência especializada em matéria de propriedade intelectual.

<sup>158</sup> As ações declarativas de condenação podem ter subjacente a titularidade de uma marca nacional, de uma marca comunitária ou de uma marca internacional.

contrafação, entre as quais a Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica (ASAE), a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), a Guarda Nacional Republicana (GNR), a Direção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo (DGAIEC), o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P. (INPI), a Polícia Judiciária (PJ) e a Polícia de Segurança Pública (PSP)<sup>159</sup>.

A criação do Grupo Anti Contrafação (GAC) teve como objetivo não só responder à necessidade de criar uma estrutura nacional capaz de coordenar as autoridades responsáveis pelo combate à contrafação, mas visou também promover a cooperação entre estas e o setor privado. O GAC tem por missão o reforço da cooperação, o intercâmbio de informação estatística sobre a apreensão de produtos contrafeitos através da criação de uma classificação comum de mercadorias, a sensibilização da opinião pública e a reflexão em torno do aperfeiçoamento do ordenamento jurídico nacional, para o dotar de mecanismos mais eficazes para a defesa dos direitos de propriedade industrial, representando o Estado Português no Observatório Europeu das Infrações aos Direitos de Propriedade Intelectual<sup>160</sup>.

O GAC surge em Portugal à semelhança de iniciativas idênticas noutros Estados-membros da União Europeia, onde existem já estruturas especializadas em matéria de combate à contrafação, e em resposta à comunicação da Comissão Europeia “Reforçar o controlo do respeito dos direitos de propriedade intelectual no mercado interno” (COM 2009 467, de 11 de setembro de 2009).

O GAC disponibiliza, após validação pelas entidades participantes, um portal na internet, designado Portal-Anti contrafação, cujos conteúdos são geridos pelo INPI<sup>161</sup>. Este portal tem um sistema de queixa eletrónica<sup>162</sup>, onde, de forma segura e apenas com a utilização do cartão de cidadão ou outro meio idóneo de identificação se poderão apresentar queixas através de formulários em suporte eletrónico relativamente aos crimes previstos no Código da Propriedade Industrial, não substituindo, no entanto, as restantes vias existentes para a apresentação de queixas junto das entidades legalmente competentes para o efeito<sup>163</sup>.

---

<sup>159</sup> Cf. art.º 3.º Portaria 882/2010 de 10 de setembro.

<sup>160</sup> “Relatório de Atividades”, Grupo Anti Contrafação (GAC), Lisboa, 2014.

<sup>161</sup> Cf. art.º 4.º Portaria 882/2010 de 10 de setembro.

<sup>162</sup> O portal encontra-se alojado na internet em: [www.anti-contrafacciao.org](http://www.anti-contrafacciao.org).

<sup>163</sup> Cf. art.º 5.º Portaria 882/2010 de 10 de setembro.

A violação dos direitos de propriedade industrial é considerada um crime semipúblico, não atuando as autoridades competentes sem que o ofendido apresente uma queixa. Neste caso é ao ofendido que cabe manifestar interesse na instauração do processo-crime. Assim, perante a deteção da existência de utilização de uma marca sem o consentimento do titular do direito, o ofendido pode desencadear junto dos tribunais um processo-crime, devendo formalizar uma queixa junto das autoridades competentes, nomeadamente a ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, Brigada Fiscal da Guarda Nacional Republicana ou, diretamente no Ministério Público<sup>164</sup>. O INPI não recebe nem reencaminha queixas sobre infrações.

Para além dos tribunais judiciais, o Centro de arbitragem ARBITRARE<sup>165</sup> coloca à disposição dos interessados um tribunal arbitral com competência para dirimir litígios civis decorrentes da violação de direitos de propriedade industrial.

A queixa está dependente da constituição efetiva do direito que apenas se constitui aquando do registo no INPI, isto é, após uma decisão de concessão, devendo apresentar, junto com a mesma, o título de registo obtido no INPI, um certificado do registo ou uma certidão da decisão final.

Se o titular do direito tiver como objetivo o ressarcimento dos prejuízos morais ou patrimoniais que sofreu em virtude da conduta infratora, as ações instauradas pelas infrações praticadas geram responsabilidade civil extracontratual, podendo recair sobre o infrator a obrigação de indemnizar. Qualquer pessoa que infrinja direitos alheios pode então ver-se privado da sua liberdade com a aplicação de penas de prisão, ver atingido o seu património através de penas de multa, coimas e pagamento de indemnização ou ver-se obrigado a cessar a sua atividade comercial, por exemplo, através do encerramento do seu estabelecimento.

## **8.1 Atuação das Autoridades Aduaneiras**

O Regulamento (CEE) n.º 2913/92 do Conselho, de 12 de outubro de 1992, estabelece o Código Aduaneiro Comunitário<sup>166</sup>, e foi elaborado com base na integração dos procedimentos aduaneiros que os Estados-Membros respetivos aplicavam

---

<sup>164</sup> A apresentação de uma queixa junto da ASAE pode fazer-se on-line, através de [www.asae.pt](http://www.asae.pt) - (Página inicial» Legislação» Queixas e Denúncias).

<sup>165</sup> Serviços disponíveis na internet em <https://www.arbitrare.pt/index.php>, resolução de conflitos on-line em <https://www.arbitrare.pt/resolucao.php>.

<sup>166</sup> JO L 302 de 19.10.1992, p. 1.

separadamente durante a década de 1980. Desde a sua aprovação, o referido regulamento foi repetidamente objeto de alterações substanciais, destinadas a resolver problemas específicos, tais como a proteção da boa-fé ou a consideração das exigências em matéria de segurança<sup>167</sup>.

O Conselho da União Europeia e o Parlamento Europeu, que detêm a responsabilidade pela política aduaneira, aprovaram o Código Aduaneiro da União<sup>168</sup>, que constitui a base da gestão aduaneira.

Este normativo legal, foi criado com o objetivo de regular os regimes e os procedimentos aduaneiros aplicáveis nas relações comerciais dos Estados-membros com os países terceiros, em que traduz uma reformulação substancial do Código Aduaneiro aprovado em 2008, em razão da evolução registada no Direito da União Europeia em matéria de competências da Comissão e cuja materialização jurídica repousa nos artigos 290.º e 291.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE).

De um ponto de vista processual, este novo Código veio consagrar definitivamente o conceito do “*e-customs*”, por via de um significativo apelo ao recurso às tecnologias da informação e da comunicação, com vista a assegurar um “quadro sem papel para as alfândegas e operadores económicos”<sup>169</sup>.

---

<sup>167</sup> Foram introduzidas novas alterações nesse regulamento pelo Regulamento (CE) n.º 648/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de abril de 2005, publicado no JO L 117 de 4.5.2005, p. 13, e subsequentemente incorporadas no Regulamento (CE) n.º 450/2008 em consequência das importantes mudanças legislativas ocorridas nos últimos anos, tanto a nível da União como a nível internacional, tais como o termo de vigência do Tratado que institui a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e a entrada em vigor dos Atos de Adesão de 2003, de 2005 e de 2011, bem como a alteração da Convenção Internacional para a Simplificação e a Harmonização dos Regimes Aduaneiros (Convenção de Quioto revista), à qual a União aderiu pela Decisão 2003/231/CE do Conselho, de 17 de março de 2003, publicado no JO L 302 de 19.10.1992, p. 1. Mais alterações foram introduzidas pelo Regulamento (UE) n.º 517/2013 do Conselho, de 13 de maio de 2013, que adapta determinados regulamentos e decisões nos domínios da livre circulação de mercadorias, livre circulação de pessoas, direito das sociedades, política da concorrência, agricultura, segurança alimentar, legislação veterinária e fitossanitária, política de transportes, energia, fiscalidade, estatísticas, redes transeuropeias, sistema judiciário e direitos fundamentais, justiça, liberdade e segurança, ambiente, união aduaneira, relações externas, política externa, de segurança e de defesa e instituições, devido à adesão da República da Croácia, publicado no JO n.º L 158 de 10/06/2013.

O Regulamento (UE) n.º 952/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de outubro de 2013, veio reformular o Código Aduaneiro da União (reformulação), publicado no JO n.º L 269 de 10/10/2013.

<sup>168</sup> Criação do Documento pelo Regulamento (UE) n.º 952/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 09/10; publicada no JO n.º L 269, de 10/10/2013, retificado no JO n.º L 287, de 29/10/2013. Versão atualizada entrou em vigor a 1/05/2016, disponível em WWW<URL: [http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/B580B725-E01B-4586-AC1D-D416CBC2EE3B/0/Codigo\\_Aduaneiro\\_Uniao.pdf](http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/B580B725-E01B-4586-AC1D-D416CBC2EE3B/0/Codigo_Aduaneiro_Uniao.pdf).

<sup>169</sup> Observação retirada de <http://rangel.com/gca/?id=305&print=1>, acedido e consultado em 07/08/2016.



A par deste importante desígnio, este Código promove ainda a facilitação do comércio legítimo, o aprofundamento do mercado interno, a redução dos obstáculos ao comércio e ao investimento internacional e a garantia da proteção e segurança das fronteiras externas da União Europeia.

Como parte da modernização do quadro regulamentar da UE, uma nova versão do Código Aduaneiro da União (CAU) e os seus regulamentos implementados entraram em vigor a 1 de maio de 2016.

Este veio substituir o Código Aduaneiro Comunitário, com efeito jurídico desde 1 de janeiro de 1994, que tinha sido escrito numa época em que os procedimentos eram na maioria baseados em papel. O volume e a velocidade das trocas comerciais, bem como a necessidade da avaliação de segurança e riscos de segurança adequada, têm vindo a aumentar significativamente nas últimas décadas, e verifica-se a necessidade de adaptar a legislação aduaneira à realidade de hoje.

O código descreve os procedimentos relativos à importação, exportação, bem como o armazenamento ou processamento de mercadorias antes do pagamento dos encargos aduaneiros. Assenta essencialmente em dois princípios, nomeadamente em que todas as comunicações devem ser eletrónicas, com algumas exceções e os procedimentos devem ser simplificados e modernizados.

A forma mais eficaz de assegurar que os produtos vindos de países terceiros, considerados não seguros ou não conformes, não sejam colocados no mercado, é a realização de controlos adequados, antes de esses produtos serem introduzidos em livre prática. Isso exige a participação dos serviços aduaneiros, as únicas entidades com uma visão completa dos fluxos comerciais na fronteira externa da UE. É necessária uma aplicação uniforme das disposições da UE em matéria de controlos de segurança e conformidade. Este objetivo pode ser alcançado através da cooperação sistemática entre as Autoridades de fiscalização do mercado (AFM)<sup>170</sup>.

A comissão e os Estados membros, no sentido de disponibilizar os conhecimentos de que estas autoridades necessitam para por em prática de forma eficaz essas

---

<sup>170</sup> Uma lista das AFM nacionais deve ser comunicada à Comissão pelos Estados Membros nos termos do art.º 17 do Regulamento (CE) n.º 765/2008. Da mesma forma os Estados-Membros devem assegurar que o público tenha conhecimento da existência, das competências e da identidade das autoridades nacionais de fiscalização do mercado, bem como do modo como estas podem ser contactadas.

responsabilidades e para facilitar a aplicação do regulamento (CE) n.º 765/2008, redigiu um conjunto de orientações para utilização dos serviços aduaneiros e para desenvolver a cooperação entre estes e as AFM, de forma a melhorar os seus métodos de cooperação e as boas práticas administrativas indo igualmente de encontro a questões práticas com que se deparam os serviços aduaneiros, orientando assim a realização de controlos relativos à segurança e à conformidade dos produtos.

Esta orientação<sup>171</sup> não nos parece, no entanto, ser vinculativa no que respeita à descrição dos controlos de segurança e conformidade e dos processos de cooperação a nível nacional a todos os Estados membros, tendo em conta as diferentes estruturas administrativas de cada um, não podendo desta forma serem consideradas obrigatórias, passando apenas por ser um conjunto de recomendações a seguir, com base nas melhores práticas e no intercâmbio e partilha de informações.

O art.º 134.º, sob a epígrafe “fiscalização aduaneira” confere às autoridades aduaneiras o papel de fiscalizarem as mercadorias introduzidas no território aduaneiro da União que ficam, desde a sua entrada, sujeitas à fiscalização aduaneira e que podem ser submetidas a controlos aduaneiros. “Se for caso disso, estão igualmente sujeitas às proibições e restrições justificadas, nomeadamente, por razões de moral pública, ordem pública e segurança pública, proteção da saúde e da vida das pessoas, (...) e proteção da propriedade industrial e comercial, incluindo os controlos (...) de mercadorias que violem certos direitos de propriedade intelectual e de dinheiro líquido (...)”.

Para que se possa atribuir o respetivo estatuto aduaneiro às mercadorias, estas permanecem sob essa fiscalização o tempo necessário para o poder determinar e não podem ser subtraídas a essa fiscalização sem a autorização das autoridades aduaneiras. “As mercadorias *não-UE* permanecem sob fiscalização aduaneira até que o respetivo estatuto aduaneiro seja alterado ou até que as mercadorias sejam retiradas do território aduaneiro da União ou inutilizadas (*cf.* art.º 135.º, n.º 1, *in fine*). O detentor das mercadorias sob fiscalização aduaneira pode, mediante autorização das autoridades aduaneiras, proceder em qualquer momento à verificação dessas mercadorias ou à extração de amostras, com vista, nomeadamente, à determinação da classificação pautal, do valor aduaneiro ou do estatuto aduaneiro dessas mercadorias” (*cf.* art.º 135.º, n.º 2).

---

<sup>171</sup> “Orientações para os controlos à importação no domínio da segurança e da conformidade dos produtos”, disponível em [WWW<URL:http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/resources/documents/common/publications/info\\_docs/customs/product\\_safety/guidelines\\_pt.pdf](http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/info_docs/customs/product_safety/guidelines_pt.pdf), acedido e consultado em 24/07/2016.

Quando as mercadorias não respeitem as exigências estabelecidas no código aduaneiro, são apreendidas. A Lei n.º 25/2009 de 05 de junho<sup>172</sup>, estabelece o regime jurídico da emissão e da execução de decisões de apreensão de bens ou elementos de prova na União Europeia e em Portugal, em cumprimento da Decisão Quadro n.º 2003/577/JAI, do Conselho, de 22 de julho.

Este diploma estabelece que as decisões de apreensão tomadas no âmbito de processos penais que respeitem à contrafação, imitação e uso ilegal de marca ou de produtos, são reconhecidas e executadas, sem controlo da dupla incriminação do facto<sup>173</sup> (cf. art.º 3.º, ali. x).

Os procedimentos tomados pelas autoridades aduaneiras no âmbito deste diploma passam por apresentar ao Ministério Público ou a entidade competente equivalente, a decisão de execução. É verificado a conformidade do pedido às normas aplicáveis e a autoridade judiciária competente reconhece a decisão sem que seja necessária qualquer outra formalidade e ordena sem demora as medidas necessárias à execução imediata da apreensão. Os procedimentos de execução da decisão seguem os trâmites previstos na lei processual penal, que é aplicado subsidiariamente a este diploma (cf. art.º 12.º)<sup>174</sup>.

## **8.2. A Evolução dos Números Apresentados pelas Autoridades Fiscalizadoras**

Se fizermos uma análise aos últimos 10 anos, em Portugal a comercialização de mercadorias contrafeitas tem vindo a subir consideravelmente. Em Portugal a maior parte dos cosméticos contrafeitos provêm da China, Tailândia e Turquia<sup>175</sup>, e comercializam-se

---

<sup>172</sup> Com a retificação n.º 56/2009 de 03/08.

<sup>173</sup> Segundo o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Proc. n.º 48/12.2YREVR.S1, de 05-07-2012, o “VIII- Critério da dupla incriminação, ou da sua ausência, sendo omissa no elenco do artigo 12 da Lei 65/2003, está por alguma forma enunciado no n.º 3 do artigo 2.º, quando afirma que só é possível a entrega da pessoa reclamada se os factos que justificam a emissão do mandado de detenção europeu constituírem infração punível pela lei portuguesa, independentemente dos seus elementos constitutivos ou da sua qualificação.”, Relator: Santos Cabral, disponível em WWW<URL: <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/727e7cfb94eb21b080257a45002f6679?OpenDocument>, acedido e consultado em 06/08/2016.

<sup>174</sup> Art.º 178.º a 186.º do Código de Processo Penal.

<sup>175</sup> Vejam-se as informações e estatísticas em diversos anos e em diversos países, sobre os produtos de maquiagem e Cosméticos falsificados para a venda no mercado negro, recolhidos a partir de informação pública de justiça criminal, disponível em WWW<URL: <http://www.havocscope.com/tag/fake-makeup/>; e em WWW<URL: <http://selinko.com/blog/counterfeiting-cosmetics/>, acedidos e consultados em 17/08/2016.

essencialmente através da internet ou em feiras<sup>176</sup>. No entanto, já há a registar fabricantes de marcas contrafeitas no nosso país, embora ainda em pequenas dimensões, como é o caso de uma fábrica em Benavente que produzia perfumes e que a GNR (Guarda Nacional Republicana) desmantelou em setembro de 2010<sup>177</sup>. As autoridades têm tido um papel preponderante no combate a este flagelo e têm conseguido intervir ativamente.

Conseguimos apurar alguns dados sobre a intervenção das autoridades competentes no combate a este crime, através da análise de algumas notícias na comunicação social, cujos números apresentamos.

- i. Segundo uma notícia publicada no Correio da manhã em 17/08/2005, “as autoridades portuguesas antifraude apreenderam mercadorias no valor de 8,98 milhões de euros no primeiro semestre” de 2015, “depois de terem feito 2839 ações de controlo.” Nas principais mercadorias apreendidas registaram-se as “bebidas alcoólicas (9211 litros), os combustíveis (6038 litros), os diamantes e joias (11 155 gramas) e os automóveis (631 viaturas)”<sup>178</sup>. Segundo a Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais (DGAIEC), no âmbito desta atividade antifraude, detetaram-se irregularidades em 26,87% das situações, que poderiam render 5,272 mil euros ao Estado em impostos.
- ii. Em 2006, a TVi24 noticiava a «Operação Cosmética», onde a ASAE apreendeu mais de 5000 artigos, onde procedeu a dezanove inspeções que resultaram no levantamento de nove processos e na apreensão de 5.717 produtos no valor aproximado de 12 mil euros. A ação da ASAE visou verificar o cumprimento das regras estabelecidas para a rotulagem dos produtos de cosmética e de higiene corporal, tais como cremes, máscaras de beleza, sabonetes, desodorizantes, perfumes, águas-de-colónia, segundo o comunicado que enviou a esta fonte de informação<sup>179</sup>.
- iii. Já em 2009, num artigo da revista de imprensa publicado no jornal de negócios a 25 de maio desse ano, se revelou que em Portugal em 2008 o valor das

---

<sup>176</sup> Veja-se a notícia do jornal SOL, em 2 de fevereiro 2015, da apreensão na feira de Adroana, pela GNR de Alcabideche, disponível em WWW<URL: <http://sol.sapo.pt/artigo/123224/perfumes-contrafeitos-na-feira-da-adroana->, acedido e consultado e, 17/08/2016.

<sup>177</sup> Correio da Manhã, disponível em WWW<URL: <http://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/benavente-falsificava-perfumes>, acedido e consultado em 17/08/2016.

<sup>178</sup> Correio da Manhã (17/08/2005), disponível em WWW<URL: <http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/portugal/detalhe/apreendidos-9-milhoes-em-mercadoria.html>, acedido e consultado em 07/08/2016.

<sup>179</sup> TVi24 (14/03/20069), disponível em WWW<URL: <http://www.tvi24.iol.pt/portugal/europa/mais-de-5-mil-produtos-cosmeticos-apreendidos>, acedido e consultado em 13/09/2016.

apreensões de mercadorias contrafeitas por parte das alfândegas portuguesas atingiu os 32 milhões de euros, o mesmo montante de 2007, ano em que o valor da contrafação aumentou 543% face aos cinco milhões de euros apreendidos em 2006, cuja informação se podia ler no relatório de 2008 da Direcção-Geral das Alfândegas e Impostos Especiais sobre o Consumo (DGAIEC)<sup>180</sup>.

Segundo este artigo, os têxteis dominavam (e continuam a dominar) a contrafação em Portugal e em 2008 tinham sido já apreendidos 66 mil produtos têxteis contrafeitos, que representaram um valor de 2,5 milhões de euros. Os medicamentos surgem pela primeira vez discriminados no relatório das alfândegas portuguesas como mercadoria apreendida, tendo sido apreendidos 28 mil medicamentos, correspondentes a um montante de meio milhão de euros. De acordo com informação da Associação Portuguesa de Consultores em Propriedade Intelectual (ACPI), entre 2000 e 2006, o "negócio" da contrafação, em Portugal, ascendeu a 180 milhões de euros, valor que correspondia a uma circulação de quase 25 milhões de peças falsas, tendo sido estabelecido para cada peça um valor médio de 7 euros. Consequentemente o Estado português deixou assim, de encaixar quase 40 milhões de euros em IVA, aos quais acresciam perdas no IRC, IRS e contribuições para a Segurança Social que não foram contabilizadas.

- iv. Segundo uma notícia da SIC notícias (LUSA) e do Diário Económico, publicada em 14 de julho de 2011, Portugal "foi o país europeu que registou um maior aumento do número de produtos de contrafação apreendidos entre 2009 e 2010, ao registar uma subida de 195 mil artigos nesses dois anos para mais de 9 milhões no ano passado.

Por sua vez o relatório anual da Comissão Europeia sobre as atividades das autoridades aduaneiras da União Europeia para controlar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual revelava já nessa altura que o volume de remessas apreendidas pelas alfândegas quase tinha duplicado em comparação com o ano de 2008, passando de 43.500 em 2009 para quase 80.000 em 2010, enquanto em Portugal aumentou de 1732 casos em 2008 para 2485 no ano de 2010 (uma subida de cerca de 43 %).

Constatou-se que, em termos de número de artigos, a UE registou uma ligeira diminuição de 12%, contabilizando-se 118 milhões de produtos em 2009 e 103 milhões em 2010, ao contrário de Portugal que registou uma subida vertiginosa, de nada menos que 4648 %, ao apreender 9,2 milhões de produtos, contra apenas 195 mil no ano de 2008<sup>181</sup>.

Pela primeira vez, o relatório indica ainda o valor das mercadorias apreendidas, estimado em mais de mil milhões de euros<sup>182</sup>. Nestas apreensões pelas autoridades aduaneiras os artigos contrafeitos em destaque são cigarros (34 %), material de escritório (16 %), outros produtos do tabaco (8 %), marcas, etiquetas e emblemas (8 %), vestuário (7 %) e brinquedos (7 %).

- v. Durante 2013, e segundo os dados preliminares da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, foram apreendidos 1 685 502 produtos contrafeitos, no valor de 2,748 milhões de euros e instaurados 425 processos-crime<sup>183</sup>.
- vi. De acordo com o relatório anual publicado pela Comissão Europeia, as autoridades aduaneiras apreenderam, no ano de 2013, quase 36 milhões de produtos suspeitos de violarem direitos de propriedade intelectual, um valor inferior a 2012 (quase 40 milhões de artigos apreendidos), tendo Portugal sido um dos 11 países onde, contrariamente à média comunitária, se verificou uma subida, e a segunda maior, apenas suplantada pela Polónia.

O relatório revela que o vestuário e os medicamentos (1% e 10% dos artigos apreendidos, respetivamente) estão entre as principais categorias de mercadorias alvo de apreensão, “tendo as embalagens postais e de serviços de correio privados representado cerca de 70% das intervenções aduaneiras em 2013, com 19% das apreensões no âmbito do tráfego postal a dizerem respeito a medicamentos”<sup>184</sup>.

---

<sup>181</sup> SIC notícias - LUSA (24/07/2011), disponível em WWW<URL: <http://sicnoticias.sapo.pt/Lusa/2011-07-14-ue-portugal-campeao-no-aumento-de-produtos-contrafeitos-apreendidos----relatorio>, acedido e consultado em 07/08/2016.

<sup>182</sup> Diário Económico (24/07/2011), disponível em WWW<URL: [http://economico.sapo.pt/noticias/portugal-e-campeao-no-aumento-de-produtos-contrafeitos-apreendidos\\_122642.html](http://economico.sapo.pt/noticias/portugal-e-campeao-no-aumento-de-produtos-contrafeitos-apreendidos_122642.html), acedido e consultado em 07/08/2016.

<sup>183</sup> Dinheiro vivo- Lusa, (15/01/2016), publicação disponível em WWW<URL: <https://www.dinheirovivo.pt/economia/campanha-da-onu-comprar-falsificacoes-e-financiar-o-crime-organizado/>, acedido e consultado em 13/08/2016.

<sup>184</sup> Veja-se neste sentido o Comunicado de imprensa da Comunidade Europeia: “*Proteger os Direitos de Propriedade Intelectual: Autoridades aduaneiras apreendem quase 36 milhões de produtos de contrafação*”

Portugal é maioritariamente recetor de mercadorias contrafeitas, procedentes essencialmente de regiões asiáticas, nomeadamente Hong Kong<sup>185</sup>, de onde vêm cerca de 72%, ou da China onde se registam cerca de 20% da proveniência e 8% de outras regiões, tal como refere o relatório de atividades de 2008 da DGAIEC<sup>186</sup>. A China continua a ser a principal fonte de produtos de contrafação, sendo que 66% de todos os produtos apreendidos são provenientes deste país e 13% de Hong Kong. Outros países, são as fontes principais de categorias específicas de produtos, como a Turquia no caso dos perfumes e dos cosméticos, e o Egito no caso dos géneros alimentícios<sup>187</sup>, mas também, segundo o Jornal Sol, em Portugal e em Espanha em 2013 se regista esta atividade produtiva, tendo sido apreendidos 56.955 artigos, entre calçado e roupa, com o valor total das apreensões a chegar aos € 448.724,38. Segundo a entrevista ao inspetor-geral da ASAE Pedro Portugal Gaspar a esta fonte de informação, "o material da contrafação hoje mais sofisticado em alguns aspetos" deve ser "combatido na produção e não na disseminação no mercado"<sup>188</sup>.

O Departamento de Drogas e Crimes (UNODC) da ONU dá nota que o tráfico ilícito de produtos falsificados é um negócio que rende 250 mil milhões de dólares ao ano (cerca de 183 mil milhões de euros). Destes produtos destacam-se os mais comercializados neste contexto, os medicamentos, cujo negócio tem origem essencialmente na Ásia Oriental e Pacífico, no Sudeste Asiático e em África e que está avaliado em cerca de cinco mil milhões de dólares ao ano (3,7 mil milhões de euros) e que têm uma relevância mais notória dado o facto da sua comercialização colocar gravemente em risco a saúde pública e a integridade física dos consumidores<sup>189</sup>.

---

*nas fronteiras da UE em 2013*", disponível em WWW<URL: [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-14-890\\_pt.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-890_pt.htm), acedido e consultado em 07/08/2016.

<sup>185</sup> Disponível em WWW<URL: [http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe\\_artigo.aspx?idc=1&idsc=31624&ida=78117](http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=1&idsc=31624&ida=78117), acedido e consultado em 07/08/2016.

<sup>186</sup> Relatório de atividades da DGAIEC 2008, disponível em WWW<URL: [http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/7AC9C0A7-5BAA-48A8-8D01-A6DEC17FB1E6/0/Relatorio\\_Actividades\\_2008.pdf](http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/7AC9C0A7-5BAA-48A8-8D01-A6DEC17FB1E6/0/Relatorio_Actividades_2008.pdf), acedido e consultado em 07/0/2016.

<sup>187</sup> Dinheiro vivo- Lusa, (31.07.2014), publicação disponível em WWW<URL: <https://www.dinheirovivo.pt/economia/portugal-com-segundo-maior-aumento-de-produtos-falsificados-apreendidos-na-ue/>, acedido e consultado em 07/08/2016.

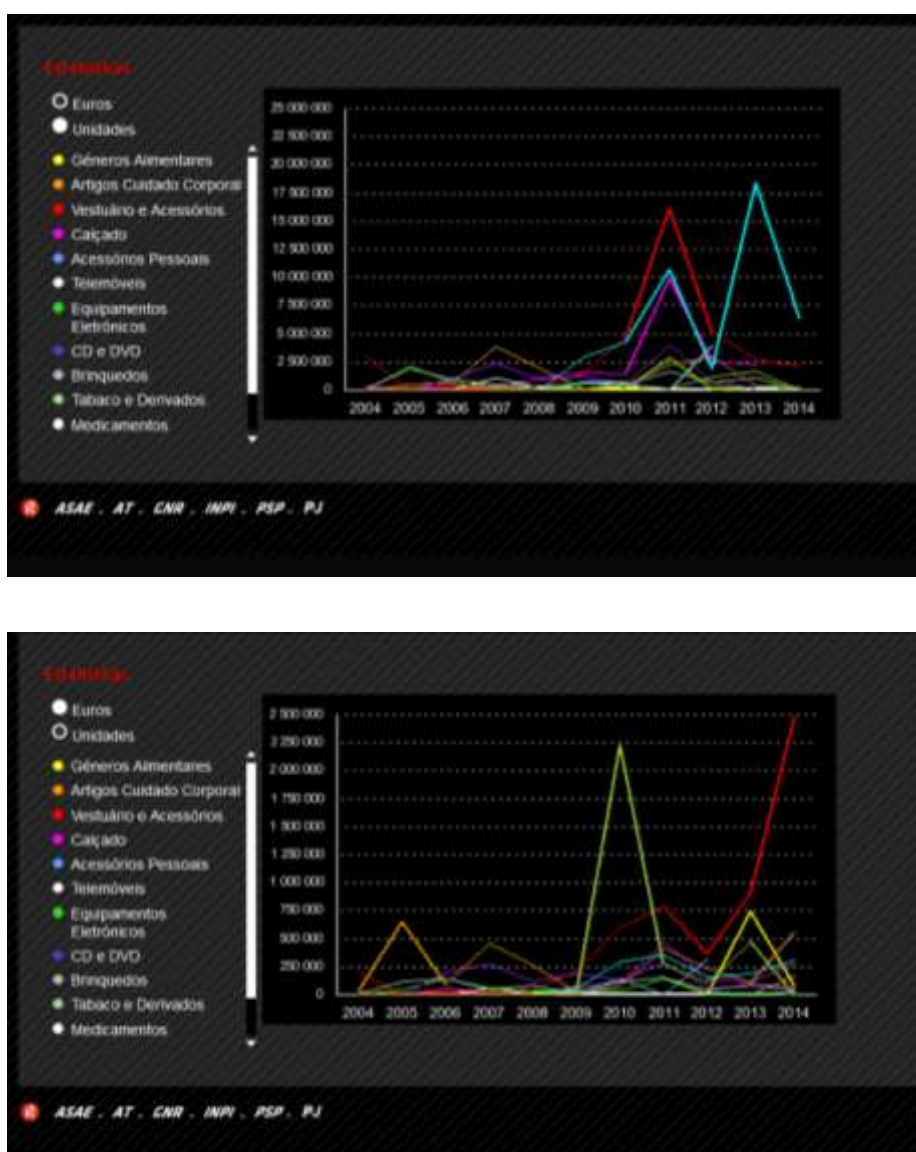
<sup>188</sup> Jornal Sol, artigo sobre rede de contrafação de roupa desmantelada em 27/03/2013, *disponível em* WWW<URL:<http://sol.sapo.pt/artigo/95702/desmantelada-rede-de-contrafaccacao-de-roupa>, acedido e consultado em 13/09/2016.

<sup>189</sup> Dinheiro Vivo, em 15/01/2016, publicação disponível em WWW<URL: <https://www.dinheirovivo.pt/economia/campanha-da-onu-comprar-falsificacoes-e-financiar-o-crime-organizado/>, acedido e consultado em 13/08/2016.

Ainda segundo um relatório divulgado em Bruxelas em 31/07/2014, Portugal registou um aumento superior a 200% do número de produtos de contrafação apreendidos em 2013, o que representa o segundo maior aumento na União Europeia face ao ano de 2012.

Deixamos aqui uma apresentação gráfica dos valores das apreensões em números e valores de artigos contrafeitos no conjunto e de artigos cosméticos e higiene corporal em particular, entre 2004 e 2014, registadas pelo GAC.

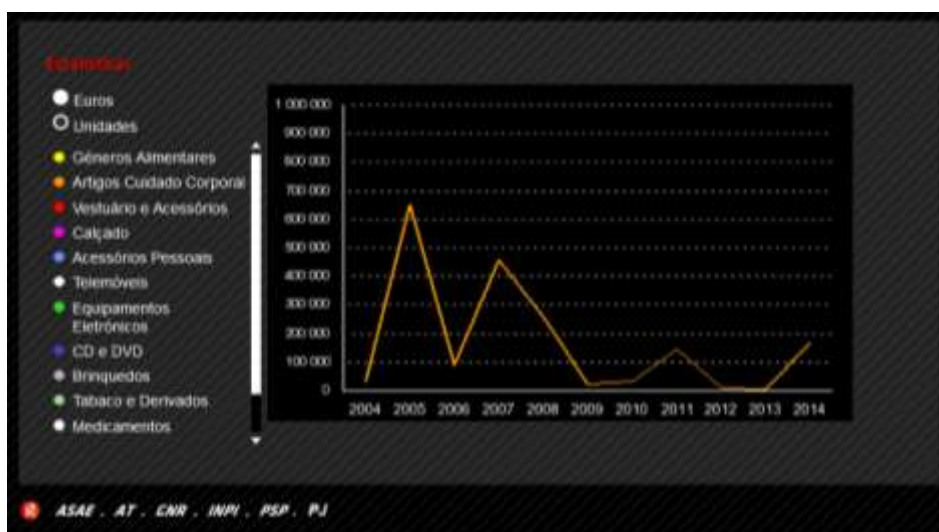
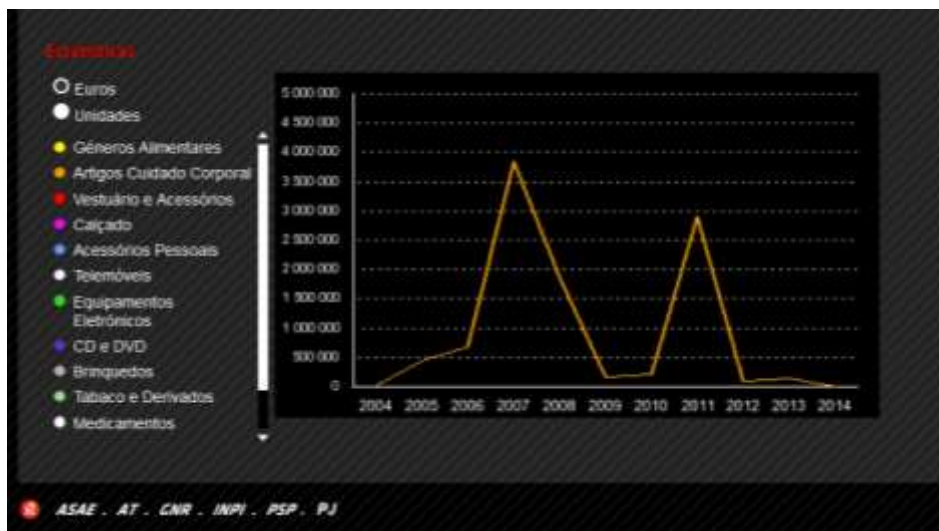
Figura 5- Representação gráfica de valores comparativos das apreensões feitas em vários produtos contrafeitos (Unidades e Euros)<sup>190</sup>.



<sup>190</sup> Gráficos obtido na internet no portal do GAC, disponível em WWW<URL: <http://anti-contrafaccao.com/estatisticas/>, acedido e consultado em 28/09/2016.



Figura 6-Representação gráfica de valores comparativos das apreensões feitas de produtos cosméticos e de higiene corporal contrafeitos (Unidades e Euros)<sup>191</sup>.



À semelhança de Portugal, na nossa vizinha Espanha, a autoridade tributária apreendeu mais de 245 000 produtos falsificados no ano de 2015 no setor dos perfumes e cosméticos e outros artigos de higiene pessoal, avaliados em 5,1 milhões de euros e já no ano de 2014 tinham sido apreendidos cerca de 152 000 artigos avaliados em 10,6 milhões de euros<sup>192</sup>.

Estatísticas publicadas em 27 de outubro de 2015 pela Comissão Europeia mostram um aumento no número elevado de remessas suspeitas de violar os direitos de

<sup>191</sup> Gráficos obtido na internet no portal do GAC, disponível em WWW<URL: <http://anti-contrafacciao.com/estatisticas/>, acedido e consultado em 28/09/2016.

<sup>192</sup> Disponível em WWW<URL: <http://www.efc.com/efe/espana/sociedad/la-agencia-tributaria-incauta-mas-de-245-000-cosmeticos-y-perfumes-falsificados/10004-2771252>, acedido e consultado em 07/08/2016.

propriedade intelectual. Em 2014, mais de 95.000 casos de detenção foram registrados pela Alfândega. Este elevado número contínuo de detenções é causado pelo elevado número de pequenas parcelas no tráfego expresso e postal, provavelmente como resultado de vendas pela internet. Quanto aos mais de 35 milhões de artigos detidos estão em causa o valor dos produtos genuínos equivalentes, que foi estimado em cerca de € 617.000.000<sup>193</sup>.

Ao analisarmos a evolução dos números da comercialização dos produtos contrafeitos e do tipo de produtos comercializados, conseguimos constatar o número assustador de artigos que circulam entre nós e o impacto negativo que daí se pode retirar.

Perante a quantidade de bens apreendidos coloca-se a questão sobre qual o destino a dar a esses bens.

A lei processual regulamenta essa matéria no art.º 185.º do CPP, e determina que “se a apreensão respeitar a coisas sem valor, perecíveis, perigosas, deterioráveis ou cuja utilização implique perda de valor ou qualidades, a autoridade judiciária pode ordenar, conforme os casos, a sua venda ou afetação a finalidade pública ou socialmente útil, as medidas de conservação ou manutenção necessárias ou a sua destruição imediata”.

Caso se proceda à venda dos bens, é a autoridade judiciária que determina qual a forma a que deve obedecer a venda, de entre as previstas na lei processual civil, e o produto apurado nessa venda reverte para o Estado após a dedução das despesas resultantes da guarda, conservação e venda.

Nos restantes casos, os bens apreendidos só permanecerão na posse das autoridades enquanto se tornar necessário manter a apreensão para efeito de prova, ou enquanto a sentença não transitar em julgado. Depois disso os objetos apreendidos são restituídos a quem de direito, exceto se forem dados perdidos a favor do Estado, o que pode acontecer se depois de notificados os interessados estes não procederem ao levantamento no prazo de um ano a contar da notificação (cf. art.º 186.º CPP). Nos processos registados, cerca de 90% de todos os produtos apreendidos foram destruídos ou alvo de processos judiciais para determinar a infração.

---

<sup>193</sup> IPR *Infringements: Facts and figures*, Taxation and Customs Union, CE, disponível em [WWW<URL: http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy-other-ipr-violations/ipr-infringements-facts-figures\\_en](http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy-other-ipr-violations/ipr-infringements-facts-figures_en), acedida e consultada em 30/08/2016.

Em 2014 por exemplo, segundo o relatório das autoridades aduaneiras apresentado pela Comissão Europeia em 2015, em 92% dos procedimentos tidos pelas autoridades aduaneiras em 2014, os bens foram destruídos depois dos proprietários dos bens ou os legais proprietários das marcas acordarem na sua destruição, ou depois dos legais proprietários da marca terem iniciado um processo para estabelecer a violação dos direitos da propriedade intelectual. Relativamente aos artigos apreendidos, 75% foram destruídos ou sujeitos a procedimentos. Contudo, 24% dos artigos foram libertados, pois os legais proprietários não reagiram às notificações das autoridades (cerca de 18%), e em que alguns se acabou por verificar que eram originais (cerca de 6%)<sup>194</sup>.

Perante este cenário, não poderia o legislador deixar de aplicar nesta matéria uma tutela especial. De facto, atendendo à gravidade e rapidez com que tudo acontece, procurou munir com mecanismos específicos, capazes de conferir uma maior proteção aos titulares dos direitos da Propriedade Industrial, que lhes permitem atuar com maior rapidez.

### **8.3. Mecanismos Jurídicos Disponíveis**

Os DPI não dispensam, à semelhança de outros direitos, os instrumentos de natureza jurisdicional previstos na lei. De acordo com o art.º 2.º, n.º 2, do CPC, a todo o direito, corresponde a ação adequada a fazê-lo reconhecer em juízo, a prevenir ou reparar a violação dele e a realizá-lo coercivamente, bem como os procedimentos necessários para acautelar o efeito útil da ação. Aliás, segundo António Geraldes<sup>195</sup>, atendendo à sua natureza específica, o facto de a sua violação poder ocorrer em diversos locais e sob diversas formas e poder ser da responsabilidade de uma multiplicidade de agentes reclama, mais do que ocorre noutras situações, a possibilidade de ser solicitada a intervenção dos tribunais para prevenir ou fazer cessar a sua violação ou para reparar os prejuízos causados<sup>196</sup>.

---

<sup>194</sup> “Report on EU customs enforcement of intellectual property rights Results at the EU border 2014”, European Union, 2015, disponível em WWW<URL: [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/sites/taxation/files/docs/body/2015\\_ipr\\_statistics.pdf](https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/2015_ipr_statistics.pdf), acedido e consultado em 03/09/2016.

<sup>195</sup> António Santos Abrantes Geraldes, Juiz Conselheiro.

<sup>196</sup> Cf. GERALDES, António Santos Abrantes, “*Tutela Cautelar da Propriedade Intelectual*”, Centro de Estudos Judiciários, 13 de Novembro de 2009, p. 2, publicação disponível em WWW<URL: <http://www.trl.mj.pt/PDF/Procedimentos%20cautelares%20em%20direitos%20de%20propriedade%20industrial%20e%20direitos%20de%20autor.pdf>, acedido e consultado em 30/01/2016.

A intervenção em matéria de Propriedade Industrial está agora fora do alcance de aplicação à luz do direito civil, na medida em que existe um tribunal especializado de Propriedade Industrial, com competência para todo o país.

De entre alguns mecanismos que existem no nosso sistema jurisdicional, podemos contar com os procedimentos cautelares, que exercem uma tutela célere e, portanto, eficaz, devido às suas características de natureza processual simples, quer ao nível da sua tramitação e requisitos, “pela sumariedade das averiguações ou pela adoção de critérios de verosimilhança na decisão”<sup>197</sup>.

Com a transposição para o ordenamento jurídico nacional da Diretiva 2004/48/CE, de 29-04-04 ou Diretiva do “*Enforcement*”, através da Lei n.º 16/2008 do Diário da República, 1.ª série, n.º 64 de 1 de Abril<sup>198</sup>, pretendeu-se regular, fundamentalmente, questões do foro judicial relacionadas com as providências cautelares e o cálculo de indemnizações em caso de violação de direitos de propriedade intelectual. Este novo diploma permitiu dotar o sistema português de mecanismos mais ágeis e expeditos na luta contra a contrafação e a pirataria<sup>199</sup>.

De uma forma geral, a transposição foi efetuada através da alteração do Código dos Direitos de Autor e do CPI. Em matéria de CPI, registou-se a introdução de novo conteúdo legal<sup>200</sup> que veio definir, entre outros aspetos, medidas para obtenção e

---

<sup>197</sup> GERALDES, António Santos Abrantes, “*Tutela Cautelar da Propriedade Intelectual*”, *ob cit*, p.2.

<sup>198</sup> Embora com um atraso de dois anos em relação ao prazo fixado na referida Diretiva, a sua transposição para o direito nacional operou-se através da Lei nº 16/08, de 1 de abril, fruto da discussão gerada a partir da Proposta de Lei nº 141/X (do Governo) e do Projeto-lei nº 391/X (do PCP). Como se refere no Relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, publicado no Diário da Assembleia da República, 2ª Série, de 16-7-07, com tais iniciativas legislativas pretendeu-se dar seguimento ao “objetivo claro de garantir um elevado nível de proteção da propriedade intelectual, com adoção de um conjunto de medidas e de procedimentos, de natureza instrumental, para assegurar o respeito desses direitos” (II - 2.1.), para o que se revelaria importante “a harmonização das medidas, procedimentos e recursos necessários a assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual, a fim de assegurar um nível equivalente de proteção no mercado interno” (IV).

<sup>199</sup> Sobre esta matéria, veja-se CARRILLO, Elena F. Pérez, “*Lucha Contra la Piratería, Obtención de Pruebas Y Medidas Cautelares: Reflexiones a Propósito de Las Reformas de La Directiva 2004/48/CE*”, Del Observatorio Europeo de las Vulneraciones de Los Derechos de Propiedad Intelectual Y Del Tratado ACTA, in, *Actas de Derecho Industrial Y Derecho de Autor*, volumen 32 (2011-2012), IDIUS Universidad de Santiago de Compostela (España), p.433-439.

<sup>200</sup> O Código da Propriedade Industrial de 2003 na sua redação inicial não continha regras processuais relativas às providências cautelares intentadas por violação dos direitos de propriedade industrial (com exceção de uma regra relativa ao arresto - art.º 340.º). Relativamente às medidas cautelares o Código de 2003, versão inicial, continha duas normas: os art.º s. 339.º, que se limitava a prever a possibilidade de serem decretadas providências cautelares não especificadas, remetendo para a lei processual civil, ou seja, para os art.º s. 381.º, n.º 1 e 387.º, n.º 1, ambos do CPC.

preservação da prova, no sentido de procurar dar resposta, por um lado, à dificuldade causada pelo facto de as provas se encontrarem, normalmente, sob controlo do infrator e, por outro, à necessidade de urgência neste domínio.

Com esta nova regulamentação prevê:

- i. a destruição ou ocultação de prova pelo infrator;
- ii. a obrigação de prestar informação que veio permitir que o tribunal ordene ao infrator ou a terceiros o fornecimento de dados sobre a origem e sobre as redes de distribuição de bens ou serviços em que se manifeste violação de direitos;
- iii. medidas provisórias e cautelares, que visam impedir violações futuras ou iminentes dos direitos e proibir a continuação da alegada violação;
- iv. medidas decorrentes da sentença onde são previstas medidas corretivas, como a retirada ou a destruição dos bens, e medidas que inibem a continuação da infração;
- v. medidas relativas à publicidade das decisões que permitem que o tribunal, a pedido do lesado e a expensas do infrator, proceda à publicitação de todas as informações respeitantes à decisão; e ainda,
- vi. princípios que devem ser observados no cálculo das indemnizações que visam indemnizar o titular dos direitos pelos danos causados pela infração<sup>201</sup>.

Uma providência cautelar, é por definição uma medida indispensável, em que tem que haver urgência em travar um facto ou violações constantes que têm que ser evitadas ou paradas, de forma a evitar um prejuízo grave (*periculum in mora*). A lei não prevê um prazo ou um período limitado para dar início a um procedimento cautelar, no entanto isso não significa que se tenha que aguardar indefinidamente por uma decisão. Se uma medida cautelar é por definição urgente, é expectável que o detentor do direito de PI atue rapidamente. No entanto, na prática é o juiz que decide se há urgência ou se pelo

---

Com a transposição para o ordenamento jurídico nacional da Diretiva 2004/48/CE, de 29-04-04, e a reformulação do CPI português, introduziu-se um novo n.º 2 ao artigo 317.º e da revogação dos artigos 339.º e 340.º, registou-se a introdução de quinze novos artigos (artigo 338.º-A a 338.º-P), onde se encontram regulamentadas as providencias cautelares.

<sup>201</sup>Informação disponível em WWW<URL: <http://www.marcasepatentes.pt/index.php?action=view&id=10&module=newsmodule>, acedido e consultado em 12/06/2016.

contrário o titular aceitou passivamente a infração por demasiado tempo<sup>202</sup>. Os procedimentos cautelares têm em vista “a emanção duma providência *provisória* ou *interina*”<sup>203</sup>, e que está destinada a durar apenas enquanto não seja proferida decisão definitiva na ação principal já proposta ou a propor posteriormente.

Esta estratégia materializou-se aquando da aprovação da Diretiva<sup>204</sup>, cujo art.º 9.º, referente às “medidas provisórias e cautelares”, determina que cada um dos Estados-membros, através de transposição, deve garantir que as autoridades judiciais possam, a pedido do requerente decretar contra o infrator uma medida inibitória de qualquer violação iminente de direitos de propriedade intelectual ou de proibição a título provisório da continuação da alegada violação dos referidos direitos.

A aludida estratégia, na parte relacionada com a sua envolvente cautelar, esteve na origem da aprovação do novo art.º 210.º-G do Código dos Direitos Conexos e dos Direitos de Autor (CDADC), bastante similar, na sua formulação abstrata, ao art.º 338.º-I do Código da Propriedade Industrial, segundo o qual, “sempre que haja violação ou fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável do direito de autor ou dos direitos conexos, pode o tribunal, a pedido do requerente, decretar as providências adequadas a inibir qualquer violação iminente ou a proibir a continuação da violação (*vide* também o n.º 1, artigo 210.º-G, CDADC), não dependendo o decretamento dessas medidas cautelares da apreciação da sua gravidade ou das dificuldades da sua reparação em situações de lesão já concretizada. Nestes casos o requerente tem de fornecer ao tribunal os elementos demonstrativos de que é titular do direito de propriedade industrial, ou que está autorizado a utilizá-lo, e que se verifica ou está iminente uma violação (n.º 2, do art.º 338-I). Por outro lado, nos termos do disposto no art.º 381.º n.º 1 do Código de Processo Civil, e com redação bastante similar às anteriores, “sempre que alguém mostre fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável ao seu direito, pode requerer a providência conservatória ou antecipatória concretamente adequada a assegurar a efetividade do direito ameaçado”.

---

<sup>202</sup> Neste sentido, veja-se ROCHA, Manuel Lopes, “*Litigation in EU member states*”, in, HASSELBLATT, Gordian N., “Community Trade Mark Regulation (EC) No 207/2009- A commentary”, published by Verlag C.H. Beck oHG, Germany, 2015, pp.1403-1406.

<sup>203</sup> AMARAL, Jorge Augusto Pais de “*Direito Processual Civil*”, 7.ª Edição, 2008, Almedina, p.23.

<sup>204</sup> Diretiva n.º 2004/48/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril.

“Tal receio, para ser justificado, tem de ser demonstrado por factos idóneos que autorizem a adoção de qualquer das providências requeridas e previstas na lei”<sup>205</sup>.

Verifica-se ainda a possibilidade destas medidas serem aplicadas contra qualquer intermediário cujos serviços estejam a ser utilizados por terceiros para violar direitos de autor ou direitos conexos, se de acordo com o previsto no art.º 227.º do CDADC, existam fundadas razões de que esta violação de direitos se vai produzir de modo iminente e o decretamento dessas medidas cautelares previstas na lei geral se mostrem necessárias para garantir a proteção urgente desse mesmo direito.

Na fase liminar dos procedimentos cautelares, deve o juiz ponderar a possibilidade de proferir despacho de convite ao aperfeiçoamento, designadamente quando considere que existe deficiente concretização fáctica dos pressupostos legais da providência cautelar que não se reconduzam à ineptidão<sup>206</sup>.

Com a entrada em vigor desta lei, que introduziu o novo art.º 338-L do CPI, o detentor do direito da PI vê agora introduzir várias alternativas para compensar a violação do seu direito e a punição do infrator.

Ao contrário do que se verificava até aqui, o detentor do direito passa a ter a possibilidade de ser indemnizado, devendo o cálculo da indemnização atender à importância da receita resultante e dos danos não patrimoniais causados pela conduta do infrator. Caso o montante do prejuízo efetivamente sofrido pela parte lesada não tenha sido obtido, e caso esta não se oponha, pode o tribunal, em alternativa, estabelecer uma quantia fixa com recurso à equidade, que tenha por base, no mínimo, as remunerações que teriam sido auferidas pela parte lesada caso o infrator tivesse solicitado autorização para utilizar os direitos de propriedade industrial em questão e os encargos suportados com a proteção do direito de propriedade industrial, bem como com a investigação e cessação da conduta lesiva do seu direito (cf. art.º 338-L, n.º 5).

---

<sup>205</sup> Acórdão do Supremo Tribunal de Lisboa, Proc. n.º 1287/09.9TYLSB-A.L1-1, de 22/07/2010, JOÃO AVEIRO PEREIRA, disponível em WWW<URL: <http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/545be835ec1d7d9e802577ee003c7f9d?OpenDocument&Highlight=0,contrafac%C3%A7%C3%A3o>, acessado e consultado em 05/09/2016.

<sup>206</sup> Acórdão do tribunal da relação de Lisboa, de 10/02/2009, proc. n.º 2974/2008.4TVLSB.L1-7, disponível em WWW<URL: <http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/12c0f98b78a17a858025757b004f1ac4?OpenDocument&Highlight=0,2974>, acessado e consultado em 12/06/2016.

No entanto, se se verificar uma prática reiterada por parte do infrator em relação à parte lesada, da violação do direito, a aplicação da sanção torna-se mais severa e o tribunal pode recorrer à aplicação da cumulação de todas as penalizações previstas.

A presente lei não excluiu também a possibilidade de arrestar os bens móveis ou imóveis do alegado infrator, requerer a apreensão dos bens que se suspeite violarem os direitos de PI, ou dos instrumentos que apenas possam servir para a prática do ilícito caso o interessado forneça as provas necessárias que provem a existência de circunstâncias suscetíveis de comprometer a cobrança da indemnização por perdas e danos (*cf.* art.º 338.º - J, CPI).

Prevê ainda a aplicação de medidas inibitórias, uma vez que a decisão judicial de mérito pode igualmente impor ao infrator uma medida destinada a inibir a continuação da infração verificada, podendo compreender a interdição temporária do exercício de certas atividades ou profissões, ver privado o direito de participar em feiras ou mercados ou podendo contemplar o encerramento temporário ou definitivo do estabelecimento (*cf.* artigo 210.º - J, CDADC).

Na sequência das profundas alterações sofridas no CPC, em 2013, quando se justifique no procedimento cautelar, pode usar-se do recurso à “inversão da causa”, que pode ser aplicado quando os factos e a queixa apresentada no procedimento cautelar sejam de tal forma completos, que a instauração do processo final resulte numa repetição da queixa. O juiz aceita este recurso se a partir dos elementos que tem disponíveis consegue determinar com convicção quais os direitos salvaguardados e se a natureza da providência cautelar é suficiente para decretar a sentença final, economizando assim tempo e custos no processo.

Parece-nos assim que com a introdução destas medidas o legislador “preocupado e atento” à gravidade deste ilícito criminal, pretendeu munir o titular do direito de propriedade industrial de um meio mais célere e imediato, para tentar “travar” os infratores.

#### **8.4 A Concorrência Desleal como Mecanismo Jurídico Alternativo**

O direito industrial surgiu desde o início como forma de disciplinar a concorrência no que respeita à lealdade dos concorrentes, através da proibição dos atos de concorrência desleal por contrariedade aos usos honestos, tal como dispõe o art.º 1.º, *in*



*fine*, da Convenção da União de Paris de 20 de março de 1883. Ao mesmo tempo, o direito industrial gera impedimentos à livre concorrência por via da atribuição de direitos privativos, ou exclusivos temporários de exploração económica, sobre determinados entes intangíveis, dos quais, os sinais distintivos como as marcas<sup>207</sup>.

Nas palavras de Oliveira de Ascensão<sup>208</sup> a concorrência desleal não deve fazer parte do Direito Industrial, pois este abrange apenas os direitos privativos industriais<sup>209</sup>, sendo certo que “há autonomia entre a concorrência desleal e a violação dos direitos privativos da propriedade industrial, podendo haver ato de concorrência desleal sem haver violação do direito privativo, do mesmo modo que pode haver violação daquele direito sem que se registre qualquer ato de concorrência desleal”<sup>210</sup>.

No mesmo sentido segue o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, onde se defende que “de certo que o legislador não poderia ter olvidado que a concorrência desleal, *tous court*, não constitui um direito de propriedade industrial, um direito privativo, e que é regulada tão só como um meio específico de tutela daqueles, sendo certo ainda que, dos factos descritos no Código da Propriedade Industrial cuja prática a constitui, nem todos têm a ver com aqueles direitos, isto é, nem sempre a concorrência desleal assenta na lesão de um direito privativo, como ainda é certo que a violação de um direito privativo não consubstancia necessariamente um ato de concorrência desleal”<sup>211</sup>. O Acórdão prossegue realçando inclusive que alguma doutrina defende mesmo que “a concorrência desleal, qual instituto autónomo relativamente aos direitos privativos e não sendo ela própria propriedade industrial, não devia ter assento no Código da Propriedade Industrial. Na verdade, o facto do Código da Propriedade Industrial a regulamentar, tal não significa necessariamente que seja propriedade industrial, nem por nele ter a sua regulamentação se pode concluir, em bom rigor, que o legislador a pretendeu incluir

---

<sup>207</sup> PEREIRA, Alexandre Libório Dias, “*Propriedade intelectual, concorrência desleal e sua tutela (penal). em Portugal*”, 2002, FDUC- Artigos em Revistas Nacionais, p.3, disponível em WWW<URL: <https://estudo.geral.sib.uc.pt/jspui/handle/10316/28789>, acedido e consultado em 07/02/2016.

<sup>208</sup> Prof. Doutor José, de Oliveira Ascensão, professor catedrático da Universidade de Lisboa.

<sup>209</sup> Cf. ASCENSÃO, José de Oliveira, “*Direito Comercial-Direito Industrial*”, Vol. II, Almedina, Coimbra, 1988, pag.3.

<sup>210</sup> Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Proc.1288/05.6TYLSB.L1.S1, de 26/12/2015, Relatora Fernanda Isabel Pereira, disponível em WWW<URL: <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c926204dc941313680257df8005dfc90?OpenDocument&Highlight=0,concorrenca,desleal,marca>, acedido e consultado em 04/09/2016.

<sup>211</sup> Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Proc. 04A2303, de 06-07-2004, com o relator Ponce de Leão. <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/0/eb8e714a71d8ecd080256f0700573473?OpenDocument>, acedido e consultado em 22/08/2016.

também na expressão "...verse sobre propriedade industrial ...", ou deva o intérprete aí incluí-la"<sup>212</sup>.

De facto, hoje em dia existe algum entendimento, doutrinal e jurisprudencialmente pacífico, que considera "o instituto da concorrência desleal como um instituto autónomo, tanto quanto é certo ter a proteção contra os atos de concorrência desleal, entre nós, um tratamento jurídico distinto da proteção dispensada aos direitos privativos da propriedade industrial"<sup>213</sup>, sem prejuízo de existirem claros pontos de encontro entre o direito industrial e a concorrência desleal"<sup>214</sup>.

Para a concretização da regulamentação do funcionamento do mercado aplica-se por um lado, a atribuição de um certo conjunto de direitos (os direitos privativos de propriedade industrial), que se traduzem na possibilidade de utilização exclusiva de bens imateriais, nomeadamente a marca, o modelo, o nome ou insígnia, que o CPI reconhece e tutela, e por outro, a fixação de uma série de deveres destinados a assegurar a lealdade da concorrência, que, quando violados, dão lugar à denominada concorrência desleal"<sup>215</sup>. "O dano típico da concorrência desleal traduz-se, em última instância, num desvio da procura, ou seja, num desvio de clientela. Do desvio resultará uma afetação patrimonial do lesado, traduzida numa diminuição do volume potencial de negócios"<sup>216</sup>.

Em Portugal, no domínio do CPI de 1995, seguindo a tradição do CPI de 1940, considerava a concorrência desleal um ilícito de natureza penal em que a concorrência desleal não era fundamento de anulação de registos de marca (*cf.* seu art.º 214.º, n.º 1). A invalidade do registo foi uma inovação do legislador no CPI de 2003 (*cf.* art.º 266.º, n.º 1, al. b), que introduziu a grande alteração em sede de concorrência desleal, pela abolição da sanção penal neste contexto, tal como era tradição no nosso ordenamento

---

<sup>212</sup> Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Proc. 04A2303, de 06-07-2004, *cit.*

<sup>213</sup> O acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Proc. 04A2303, de 06-07-2004, com o relator Ponce de Leão, recomenda sobre este ponto a leitura da exposição pormenorizada de Oliveira Ascensão, *Concorrência Desleal*, 1994, páginas 31-41, disponível em WWW<URL: <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/0/eb8e714a71d8ecd080256f0700573473?OpenDocument>, acedido e consultado em 22/08/2016.

<sup>214</sup> Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Proc. 04A2303, de 06-07-2004.

<sup>215</sup> Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Proc. 04A2303, de 06-07-2004, com o relator Ponce de Leão, disponível em WWW<URL: <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/0/eb8e714a71d8ecd080256f0700573473?OpenDocument>, acedido e consultado em 22/08/2016.

<sup>216</sup> (Ac. STJ de 26/09/2013- Oliveira Vasconcelos) in Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Proc. 2443/09.5TBCLD.L1.S1, de 07/05/2015, relator SILVA GONÇALVES, disponível em WWW<URL: <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/9be030eb88ca096080257e420054d779?OpenDocument&Highlight=0,concorrenca,desleal,marca>, acedido e consultado em 01/09/2016.

jurídico<sup>217</sup>. “Curiosamente, Portugal foi, o primeiro país do mundo a adotar uma disciplina legislativa global da concorrência desleal<sup>218</sup>”.

O instituto da concorrência desleal surge num contexto regulador de comportamentos que se encontra vertido nos artigos 317.º e 318.º do CPI, traduzindo-se num ilícito contraordenacional, dando origem apenas à aplicação de uma coima.

O reconhecimento de que o requerente do registo de uma marca pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção pode ser fundamento de recusa do registo (cf. art.º 239, n.º 1, aln. e)). Neste caso, “a concorrência desleal surge-nos aqui numa aceção diferente, como uma situação de “desconformidade objetiva”, numa perspetiva preventiva”<sup>219</sup>.

Não existe nenhuma definição concreta de concorrência desleal, pelo que tal como refere o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, de 09-02-2006, no processo n.º 0536911, por se tratar de um conceito móvel, com contornos vagos e oscilantes, “para que se possa falar em “concorrência desleal” é essencial que as atividades económicas prosseguidas pelos dois – ou mais – empresários sejam afins. Na definição de “concorrência desleal” continua a ser válido o parecer da Procuradoria Geral da República nº 17/57, de 30.05, que referia constituírem “concorrência desleal os atos, repudiados pela consciência normal dos comerciantes como contrários aos usos honestos do comércio, que sejam suscetíveis de causar prejuízo à empresa dum competidor pela usurpação, ainda que parcial, da sua clientela”<sup>220</sup>.

---

<sup>217</sup> GONÇALVES, Luís Couto, “*Manual do Direito Industrial, Propriedade Industrial e Concorrência Desleal*”, 5ª Edição Revista e Atualizada, Almedina, Coimbra, 2015, pp. 374-375.

<sup>218</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira, “*Concorrência Desleal*”, 2002, p.8, in, CAMPINOS, António e GONÇALVES, Luís Couto, *Ob. Cit.*, p. 499.

<sup>219</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira, “*Concorrência Desleal*”, 2002, pp.191 e ss. e 242 e ss., in, GONÇALVES, Luís Couto, “*Manual do Direito Industrial, Propriedade Industrial e Concorrência Desleal*”, *ob. cit.*, p.257.

<sup>220</sup> Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, Processo 0536911, de 09-02-2006, relator Fernando Batista, disponível em WWW<URL: <http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/d1d5ce625d24df5380257583004ee7d7/3a11c3169c8e1c4b8025711d003d5ada?OpenDocument>. Veja-se também sobre concorrência desleal, o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, Processo n.º 1194/11.5TYVNG-A.P1, de 26/11/2012, relator Carlos Querido, disponível em WWW<URL: <http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030eal1c61802568d9005cd5bb/f74949936cee80e680257ae70052a1e8>, onde se pode ler que “No nosso regime da propriedade industrial vigora o registo constitutivo, face ao que preceitua o n.º 1 do artigo 224.º do CPI: “O registo confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina”. Apesar da proteção legal da “marca de facto”, decorrente da conjugação dos artigos 266.º, n.º 1, 239.º, n.º 1, e) e 241.º, n.º 2, todos do CPI, traduzida na possibilidade de anulação do registo de uma marca conflituante com fundamento em concorrência desleal objetiva, não tendo o requerente registado a marca, não poderá requerer providências cautelares ao abrigo do disposto no artigo 338.º-I do CPI, aplicável exclusivamente às situações

Na opinião de António Campinos, para que uma conduta se classifique como sendo um ato de concorrência desleal, será necessário que se verifique um elo de identidade ou afinidade entre as atividades concorrentes, ou pelo menos, que se insiram no mesmo setor de mercado<sup>221</sup>.

No entanto, para Carlos Olavo, para que se esteja perante um ato de concorrência desleal, em determinados casos não será exigível a existência desse elo de afinidade ou identidade entre as atividades em confronto: “A proximidade de atividades económicas que é pressuposto do ato de concorrência desleal não se restringe, porém, às referidas relações de identidade, substituição ou complementaridade. (...) E tal requisito tão pouco é exigido pelo artigo 317.º, cujas alíneas c), d) e e) reprimem a apropriação de elementos que, ou pertencem a terceiros ou pura e simplesmente não existem, independentemente, portanto do tipo de necessidades em causa. Acresce que, para que se verifique a flutuação na escolha dos consumidores que caracteriza a concorrência, não é necessário que ambas as atividades económicas procurem satisfazer necessidades do mesmo tipo. Tal flutuação verifica-se sempre que as atividades em causa se insiram no mesmo setor de mercado. E duas atividades inserem-se no mesmo setor de mercado quando se dirigem ao mesmo tipo de clientela, cuja preferência pretendem captar, quando a respetiva clientela, efetiva ou potencial, é constituída pelos mesmos agentes económicos”<sup>222</sup>.

Parece-nos assim mais coerente, acolhermos a posição de Carlos Olavo, que é reforçada por Couto Gonçalves, ao indicar que o instituto da concorrência desleal não é convocado em sentido próprio e direto, como “um instituto repressivo de atos desleais *concretos e atuais*”, mas antes “atua, de modo impróprio e direto, como um instrumento

---

em que existe titularidade do direito de propriedade industrial [só concretizável através do registo]. No entanto, o requerente da providência que não registou a marca poderá - face à conjugação do disposto no artigo 338.º-P do CPI, com o n.º 3 do artigo 392.º do CPC - lançar mão do procedimento cautelar comum previsto no artigo 381.º do CPC, fundado na concorrência desleal, desde que a mesma se traduza em lesão grave e dificilmente reparável, pressuposto essencial enunciado no n.º 1 do citado preceito. O n.º 3 do artigo 392.º do CPC impõe ao juiz o poder-dever de convalidação da providência concretamente requerida para a que considere legalmente adequada ou mais eficaz à prevenção do receado dano, cumprindo-lhe corrigir, mesmo oficiosamente, o erro na forma do procedimento”. Acedidos e consultados em 03/09/2016.

<sup>221</sup> Cf. CAMPINOS, António e GONÇALVES, Luís Couto; *ob. cit.*, p. 502

<sup>222</sup> Cf. OLAVO, Carlos, “*Propriedade Industrial, Sinais Distintivos do Comércio Concorrência Desleal*”, Vol I, 2.ª Edição Atualizada, Revista e Aumentada, Almedina, Coimbra, 2005, p.261, in CAMPINOS, António e GONÇALVES, Luís Couto; “*Código da Propriedade Industrial Anotado*”, *ob. cit.*, p.502.

*excepcional* destinado a evitar registos que possam por em causa posições de concorrência conquistadas no mercado por terceiros de boa-fé”<sup>223</sup>.

Neste contexto o titular da marca que ainda não obteve o seu registo definitivo poderá ver assim uma “proteção provisória” do seu direito exclusivo no uso daquela marca, que pretende satisfazer um determinado tipo de consumidor, uma vez que, apesar de ainda não ver o seu direito totalmente conferido, já é detentor do seu uso regular, pela sua colocação prévia no mercado.

Assim, podemos à luz da alin. a) do art.º 317.º do CPI, considerar que a comercialização dessa marca, nesse hiato temporal, configura um ato de concorrência desleal, se tivermos em consideração que este facto pode suscitar confusão no consumidor, fazendo-o adquirir marca que inicialmente pensaria estar a adquirir a uma empresa e a estará na verdade a adquirir a outra. “Para efeitos dos art.º s. 214, n.º 6 do CPI de 1995 e 266, n.º 4 do CPI de 2003, não está de má-fé só aquele que regista em seu nome, com conhecimento, uma marca já registada por outrem, mas também aquele que regista em seu nome, em concorrência desleal, uma marca com conhecimento do uso preexistente por outrem, mesmo que a marca não esteja registada a favor deste último (marca de facto)”<sup>224</sup>.

Neste caso existe a possibilidade de invalidar o registo de uma marca com fundamento na concorrência desleal. O titular de uma marca de facto acaba por ter um direito tão forte ou mesmo, na medida em que o possa vir a anular, um direito mais forte que o do titular de uma marca registada. Por esta “janela” acaba por cair (com fraturas graves) o sistema de aquisição do direito baseado no registo que havia entrado pela “porta” aberta pelo disposto no art.º 224.

Distintamente do instituto da Propriedade Industrial, em que a lei exige que haja suscetibilidade de confusão entre sinais distintivos registados, no instituto da concorrência desleal a lei alude também à suscetibilidade de confusão entre produtos ou serviços, quando se verifique que no espírito do consumidor médio essa confusão possa derivar da existência de semelhança entre as respetivas embalagens.

---

<sup>223</sup> GONÇALVES, Luís Couto, “*Manual do Direito Industrial, Propriedade Industrial e Concorrência Desleal*”, *ob. cit.*, p.258.

<sup>224</sup> Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, Processo 3607/10.4TJVNFP2, de 07/11/2013, relator Pedro Martins, disponível em WWW<URL: <http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/4aaad4b2fdb29cb480257c2f003b26f1?OpenDocument>, acedido e consultado em 03/09/2016.

Para determinarmos a falta de caráter distintivo haverá que recorrer a uma visão de conjunto de todos os elementos da marca, em relação aos bens solicitados, tomando como referência a percepção que o público relevante tem deles. Estes parâmetros deverão ser utilizados para todo o tipo de marcas, ainda que, se tenha presente que o consumidor médio não costuma presumir a origem dos produtos à margem de todo o conteúdo textual ou gráfico<sup>225</sup>, daí a dificuldade muitas vezes de se aperceberem se o produto é realmente original.

## **9. Moldura Penal**

A necessidade da tutela jurídica dos DPI não é recente. Sempre se constatou a necessidade de proteger estes interesses pela importância que têm para a sociedade, particularmente para os seus titulares.

Com a globalização social, económica e cultural, as práticas criminosas estão “em crescendo”, e assiste-se a uma partilha dessas práticas além-fronteiras, atingido uma dimensão internacional.

Um dos objetivos da criação pela Organização Mundial do Comércio do acordo TRIPs, aplicado na totalidade dos Estados da União, foi a de harmonizar as legislações sobre propriedade intelectual dos Estados signatários, tipificando as condutas<sup>226</sup> mais graves contra a Propriedade Industrial, e de forma inovadora veio introduzir sanções penais para as violações dos direitos de PI.

A diretiva 2004/48/CE, veio fixar os objetivos a atingir pelos Estados- Membros, contudo, verifica-se ainda a falta de harmonização em relação às condutas classificadas como criminosas, não havendo ainda unanimidade nesta matéria, definindo cada Estado Membro a sua própria classificação e estabelecendo uma moldura penal própria a aplicar.

Seja como for, em qualquer situação o direito penal só deve intervir quando se verifique a lesão dos bens jurídicos com tal gravidade na comunidade que se justifique a intervenção deste sistema jurídico, que levará à privação da liberdade do infrator, ou seja, como última opção. “Se (o Direito Penal) protege os direitos fundamentais das pessoas mediante a incriminação das suas ofensas mais graves, também é ele que, pelas

---

<sup>225</sup> GONZÁLEZ, Jesús Iván Mora, “*La Protección Penal Del Derecho de Marca: Caminando Hacia el Monólogo*”; 1ª Edición, Portal Derecho, S.A., Madrid, 2012, p.79.

<sup>226</sup> Veja-se, GONZÁLEZ, Jesús Iván Mora, *ob cit.*, p.165, pp. 190-197.

sanções que comina, atinge mais incisiva e intensamente tais direitos e, por isso, só o pode fazer nos exatos parâmetros da lei e na medida da necessidade”<sup>227</sup>.

A Lei n.º 17/2002 de 15 de julho, da Assembleia da República permitiu ao Governo legislar em matéria de PI, e ao abrigo desta autorização foi aprovada a Lei n.º 16/2008, de 1 de abril, que deu origem ao CPI atualmente em vigor, que vê vertido nos seus artigos 316.º e seguintes a tutela penal e contraordenacional dos ilícitos de propriedade industrial, fazendo expressamente referência ao crime de “Contrafação, imitação e uso ilegal de marca” no art.º 323.º.

À semelhança da maioria dos restantes países dos Estados Membros, o legislador português prevê a pena de prisão a aplicar em caso de delito criminal no que respeita aos DPI. O tratamento penal da marca só pode ser entendido tomando como referência o contexto socioeconómico onde interatua, sendo o mercado o seu âmbito natural. Esta característica qualitativa básica vê-se potenciada na marca, pela sua eminente projeção internacional, projeção essa que está muito consciente no ordenamento jurídico <sup>228</sup>.

A contrafação constitui um crime público, no sentido de que o procedimento processual se desenrola sem necessidade de participação do lesado ou ofendido pela sua prática. Basta que as autoridades tenham conhecimento da sua existência para desencadearem a ação penal<sup>229</sup>.

### **9.1 A Moldura Penal Aplicada Noutros Países Mais Eficiente que em Portugal?**

Dos crimes contra a propriedade industrial pretende-se destacar neste trabalho aqueles que atentem contra a proteção legal do uso da marca exclusivamente pelo seu titular, da usurpação e imitação das marcas e da contrafação dessas marcas.

Além da legislação comunitária aplicada neste âmbito, alguns países têm legislação própria que tutela esta matéria, e os que não têm procuram “encaixá-la” no âmbito de aplicação geral do direito penal ou noutra já existente.

---

<sup>227</sup> MIRANDA, Jorge, “*Constitucionalidade da Proteção Penal dos Direitos de Autor e da Propriedade Industrial*”, Revista Portuguesa de Ciência Criminal n.º 4 de 1994, p.471.

<sup>228</sup> GONZÁLEZ, Jesús Iván Mora, *ob. cit.*, p.165.

<sup>229</sup> VIDAL, José Alberto Marques, “*Mercadorias em Contrafação e Violação de Direitos Industriais*”, *ob. Cit.*, p.20.

Com o intuito de se fazer uma análise comparativa da aplicação da tutela penal nos casos de violação do direito de propriedade industrial apenas em matéria de “marcas”, entre Portugal e alguns países dos estados membros, apresentamos aqui uma breve sumula das penas aplicadas por cada um deles e da legislação que lhes serve de suporte.

### **Espanha**

Em Espanha, o código penal espanhol prevê no seu art.º 274 a pena aplicável de um a quatro anos de prisão e uma multa de doze a vinte e quatro meses, a quem com fins industriais ou comerciais, sem o consentimento do titular de um direito de propriedade industrial registrado sob a lei de marcas e do conhecimento de registo, fabrique, produza, importe ou forneça, distribua, comercialize produtos por atacado ou armazene, que incorporem um símbolo distintivo ou confundível com aquele.

Este artigo prevê ainda a pena de seis meses a três anos de prisão, àquele a que com fins industriais ou comerciais, sem o consentimento do titular de um direito de propriedade industrial registrado sob a lei de marcas e conhecimento do registo, ofereça, distribua ou venda a retalho, preste serviços ou desenvolva atividades, que incorporem um símbolo distintivo idêntico ou confundível com aquele, quando se trate dos produtos ou similares, serviços ou atividades para os quais o direito de propriedade industrial se encontre registrado. A mesma pena será aplicada a qualquer um que reproduza ou imite um sinal idêntico ou uma característica muito semelhante a essa para utilizar na prática de condutas sancionada neste artigo<sup>230</sup>.

### **França**

A França tem como base de tutela dos direitos de propriedade industrial o Código da Propriedade Intelectual. Neste Diploma encontram-se configurados os crimes que violam o direitos de uso exclusivo de marcas, plasmados nos art.º 716-9 a 716-11, que preveem uma pena de quatro anos de prisão e 400 000 euros de multa, para qualquer pessoa que venda, forneça, ofereça para venda ou alugue mercadorias apresentadas sob uma marca de contrafação; nos casos de importação, exportação, reexportação ou

---

<sup>230</sup> “*Código Penal y Legislación Complementaria*”, Código Penal Espanhol, Edición actualizada a 11 de abril de 2016 , Boletín Oficial Del Estado- Ministerio de Justicia, disponível em WWW<URL: [https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=038\\_Codigo\\_Penal\\_y\\_legislacion\\_complementaria&modo=1](https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=038_Codigo_Penal_y_legislacion_complementaria&modo=1), acedido e consultado em 14/08/2016.



transbordo de mercadorias apresentadas sob uma marca de carácter ilícito; para produzir produtos industrialmente apresentadas sob uma marca de carácter ilícito ou ainda para dar instruções ou ordens para a prática dos atos referidos.

A moldura penal é agravada para sete anos de prisão e 750.000 euros de multa, quando os crimes descritos forem cometidos por um grupo organizado ou numa rede de comunicações pública ou *on-line* quando os factos se relacionam com mercadorias perigosas para a saúde e que ponham em causa a segurança, humana ou animal.

É punível com três anos de prisão e 300 000 euros de multa para qualquer um que por nenhuma razão legítima, importar ou exportar mercadorias apresentadas sob uma marca de carácter ilícito; oferecer para venda ou vender mercadorias apresentadas sob uma marca de carácter ilícito ou reproduzir, copiar, utilizar, apor, excluir, alterar uma marca, uma marca coletiva ou uma marca de certificação coletiva em violação dos direitos conferidos pelo registo e proibições decorrentes.

Também neste caso a prática deste crime por grupo organizado ou em uma rede de comunicações pública ou *on-line* quando os fatos se relacionam com mercadorias perigosas para a saúde ou segurança das pessoas ou animais, a pena aplicável sobe para sete anos de prisão e 750 000 euros de multa.

Além das sanções já mencionadas o tribunal pode ainda ordenar o encerramento total ou parcial, permanente ou temporário, por um período até cinco anos, do estabelecimento utilizado para cometer a ofensa, podendo culminar na obrigação de pagamento a indemnizações a trabalhadores que sejam lesados neste processo. O não pagamento desses benefícios é punível com seis meses de prisão e 3750 euros de multa.

Como se pode verificar pela moldura penal aqui aplicada, o legislador francês demonstra claramente que a defesa dos interesses dos titulares no uso exclusivo da sua marca é de importância elevadíssima. Se compararmos com as penas definidas para os mesmos crimes pelo legislador espanhol, consideram-se as penas e multa aplicadas em França consideravelmente elevadas sendo ainda passíveis de serem agravadas, caso o infrator não venha a cumprir com as sanções aplicadas<sup>231</sup>.

---

<sup>231</sup> O Código da propriedade intelectual francês foi muito recentemente atualizado, pela LEI 2016-731 de 03 de junho de 2016, que pretende o reforço da luta contra o crime organizado, o terrorismo e seu

## **Reino Unido**

O Reino Unido é um país onde se reconhece a aplicação de uma moldura penal pesada na generalidade dos ilícitos criminais.

A defesa da propriedade industrial, nomeadamente das marcas, não é exceção e nesta matéria o legislador inglês aplica o “*Trademarks Act*”.

À semelhança da incidência do ilícito nos dois países já analisados, também as situações aqui configuradas em que assenta a infração são a posse, a venda, a oferta ou a distribuição de mercadorias, com um sinal idêntico suscetível de ser confundido com uma marca já registada, sem autorização do seu titular. Neste caso o legislador estende especificamente também às embalagens onde se comercializam os produtos o âmbito de aplicação da tutela deste diploma.

Assim, prevê-se a aplicação de dois quadros legais distintos dependendo se a condenação é sumária ou se é condenação na acusação. No primeiro caso presume-se uma infração mais leve, em que é aplicada uma pena de prisão não superior a seis meses ou multa não superior ao prazo máximo legal aplicado no país, ou ambos. Já no segundo caso, considerado certamente como delito grave, a pena de prisão pode ir até dez anos e a multa não tem limite de valor, dependendo da gravidade do ilícito e da lesão causada ao titular do direito ou outros, podendo ser aplicadas também em simultâneo ambas as sanções<sup>232</sup>.

## **Portugal**

Quanto ao nosso ordenamento jurídico, a tutela penal relativamente à proteção das marcas encontra-se vertida no art.º 323.º do CPI, sob a epígrafe “Contrafação,

---

financiamento, e melhorar a eficiência e garantias do processo penal, precisamente nos artigos 716-9 e 716-10, no que diz respeito à pena de prisão e à multa a aplicar no que diz respeito ao crime organizado, onde se previa anteriormente uma pena de 5 anos e multa de 500 000,00€, passa agora para 7 anos e 75 000,00€ respetivamente. Demonstra a preocupação do legislador em ralação ao aumento do crime organizado e comércio on-line cada vez mais globalizado.

“*Code de la propriété intellectuelle*”, Legifrance.gouv.fr, *Le service publique de la diffusion du droit*, disponível em WWW<URL: :[https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FFDBC9B365F9B81B75DA271A85943A32.tpdila11v\\_2?idSectionTA=LEGISCTA000028715577&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20160814](https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FFDBC9B365F9B81B75DA271A85943A32.tpdila11v_2?idSectionTA=LEGISCTA000028715577&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20160814), acedido e consultado em 14/08/2016.

<sup>232</sup> “*Trade Marks Act 1994, Intellectual property*” – statutory guidance, Legislation.gov.uk, disponível em WWW<URL:<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/section/92>, acedido e consultado em 14/08/2016.

imitação e uso ilegal de marca”, tal como foi já abordado em anterior capítulo, prevendo este normativo legal as penas a aplicar em caso de ilícito criminal.

Assim, aplica-se uma pena de prisão até 3 anos ou multa até 360 dias, a quem, sem o consentimento do titular do direito “contrafizer, total ou parcialmente, ou por qualquer meio, reproduzir uma marca registada; imitar, no todo ou em algumas das suas partes características, uma marca registada; usar marcas contrafeitas ou imitadas; usar, contrafizer ou imitar marcas notórias cujos registos já tenham sido requeridos em Portugal; usar, ainda que em produtos ou serviços de identidade ou afinidade, marcas que constituam tradução ou sejam iguais ou semelhantes a marcas anteriores cujo registo tenha sido requerido e que gozem de prestígio em Portugal, ou na Comunidade Europeia se forem comunitárias, sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio das anteriores ou possa prejudicá-las ou usar, ainda que em produtos ou serviços, estabelecimento ou empresa, uma marca registada pertencente a outrem”.

No entanto, o legislador considerou que os atos ilícitos de venda, circulação ou ocultação de produtos ou artigos contrafeitos são menos gravosos que as restantes infrações de direitos de propriedade industrial, facto que determinou a aplicação de uma moldura penal mais branda, prevendo apenas uma pena de prisão até um ano ou multa até 120 dias.

Desta análise retiramos que apesar de todos optarem pela aplicação de penas sancionatórias ao nível penal, estas derivam de país para país, havendo uma relevante discrepância entre eles, até na própria caracterização do crime. Podemos aferir que as penas aplicadas variam entre um período máximo de 6 meses e de 10 anos, ambas no Reino Unido. A discrepância de prazos, definidos pelos legisladores fazem transparecer a sua diferença ideológica quanto à caracterização do tipo de crime e à sua classificação.

Depois de analisados os vários ordenamentos jurídicos, conseguimos concluir por analogia que, também em Portugal não há uma aplicação diferenciada da lei aos vários tipos de infrações cometidas, sendo a tutela exercida de uma forma generalizada para os vários tipos de ilícitos, deixando-a na nossa opinião, a uma avaliação demasiado subjetiva, o que leva a que a infrações idênticas possam ser aplicadas sanções diferentes, dependendo de quem as avalie.

Sabemos, e já foi aqui abordado, que nem sempre os consumidores são ingênuos ao ponto de desconhecerem completamente que estão a adquirir um produto contrafeito. Então, nestes casos, em que o consumidor consciente de que está a adquirir um produto contrafeito (cosmético ou outro), não deveria ser punido? Conhecendo as consequências e as circunstâncias, não deveria ser diligente e denunciar a situação ou então simplesmente não adquirir esse produto?

Certo é que, em nenhum dos ordenamentos jurídicos aqui analisados, Portugal inclusive, há qualquer previsão de aplicação punitiva para aquele que adquirir marca usurpada ou contrafeita, isentando o consumidor de qualquer responsabilidade na sua conduta.

Parece-nos que seria uma das matérias a rever pelo legislador. Parece-nos que havendo alguma sanção no consumo dos produtos contrafeitos este diminuiria, mais que não fosse, porque colocaria o consumidor muito mais atento e faria talvez com que pensasse melhor antes de adquirir um produto desse género, sob pena de ser descoberto e vir a ser punido.

## **CAPÍTULO III**

### **O PAPEL DO SOLICITADOR**

#### **10. O Solicitador e a Propriedade industrial**

O solicitador é um procurador por excelência.

Nos termos do Estatuto da Câmara dos Solicitadores aprovado pelo DL 88/2003 de 26 de Abril (alterado pelo DL 226/2008, de 20 de Novembro) os Solicitadores com inscrição em vigor na Câmara dos Solicitadores podem, em todo o território nacional, e perante qualquer jurisdição, instância, autoridade ou entidade pública ou privada, exercer atos próprios da profissão, designadamente atos jurídicos, e exercer o mandato judicial, nos termos da lei de processo, em regime de profissão liberal remunerada.

“O mandato judicial exercido por Solicitador reveste-se de duas naturezas distintas. Em pleno, os Solicitadores têm mandato em processo cujo valor não ultrapasse a alçada dos Tribunais de 1ª Instância e representam as partes em processos de inventário, qualquer que seja o seu valor.

Em conjunto com os advogados, enquanto a estes cabe a defesa da causa, ao Solicitador compete a representação da parte, transmitindo a sua vontade em juízo, assessorando-o em todas as fases do processo, acompanhando a tramitação processual e encarregando-se da matéria de facto e da produção da prova com vista à descoberta material da verdade”<sup>233</sup>.

---

<sup>233</sup> Informação disponível em WWW<URL: <http://solicitador.net/profissao/solicitador/>, acedido e consultado em 28/09/2016.

O Solicitador é assim um misto de advogado, procurador e consultor jurídico, consistindo as suas principais funções em aconselhar, assessorar, representar e defender os seus constituintes, os quais podem ser pessoas, empresas ou organismos públicos, com uma formação abrangente na área jurídica. Pode prestar serviços de natureza judicial na defesa dos seus constituintes junto dos tribunais, e extrajudicial, onde acompanham e representam os interesses dos seus clientes junto de vários órgãos administrativos e judiciais e repartições públicas.

O CPI veio conferir aos solicitadores a possibilidade de praticar alguns atos no âmbito dos DPI, não obstante, de qualquer ato praticado no âmbito da proteção dos DPI, poder ser requerido pelo próprio titular, sem necessidade de recurso a um profissional da área jurídica (um mandatário). No entanto, dada a amplitude legislativa nesta matéria, é bastante difícil ao cidadão comum conhecer e dominar toda a panóplia de diplomas legais, regulamentos, diretivas comunitárias, que regulam e tutelam os direitos de propriedade industrial, para se poderem proteger devidamente ou inclusive defender.

Torna-se assim, útil e conveniente para um melhor acompanhamento, esclarecimento e proteção que o detentor do direito procure o auxílio de um profissional como o solicitador.

O CPI prevê a intervenção do solicitador no art.º 10.º conferindo-lhe poderes de representação através de procuração para a promoção dos atos e termos do processo (n.º 1, al. a), ou enquanto mandatário constituído (n.º 1, al. d). Nestes casos será o solicitador o elo de comunicação entre o INPI e o requerente seu representado, por via de comunicações eletrónica conforme estatui o art.º 10.º-A do CPI.

Em matéria de marcas, o solicitador pode desde o início intervir junto do interessado para o esclarecimento de dúvidas acerca do registo, do melhor procedimento a tomar no pedido do registo quer através do INPI, ou do registo on-line através do portal da empresa da “Marca na Hora”, em vigor desde a entrada do DL n.º 318/2007, de 26 de setembro, uma vez que com o certificado digital tem acesso privilegiado às plataformas.

Pode ainda intervir nos casos em que se verifique a necessidade de reclamar ou impugnar os registos requeridos ou recusados pelo INPI, fazendo e acompanhando esses processos.

Quando se trate de processos em que se verifique infração contra o titular do direito, e seja necessário apresentar queixa-crime, pode o ofendido fazê-lo diretamente junto das autoridades competentes. Todavia, o recurso a profissionais especializados, como os solicitadores e advogados, pode revelar-se vantajoso, dado o domínio que estes têm dos diferentes mecanismos disponíveis e o conhecimento das várias autoridades envolvidas.

Tratando-se da tramitação do processo-crime propriamente dito, junto dos tribunais, o solicitador vê o seu papel limitado, por força do código do processo, uma vez que não lhe vê atribuída competência para este tipo de processos<sup>234</sup>. Aí será obrigatória a constituição de advogado.

À semelhança de outras matérias, julgamos que, atualmente o solicitador já se encontra munido de conhecimentos que lhe permite, tal como o advogado, intervir em processos de teor criminal, no âmbito da violação dos direitos de propriedade industrial, mas que lhes são restringidos pelas regras limitativas da lei processual.

Apelamos aqui ao legislador nacional para uma revisão na ampliação de competências.

---

<sup>234</sup> Veja -se o artigo 58.º, n.º 1 CPC.

## **Conclusões**

Desde que se reconhece a existência de empresas, os Direitos de Propriedade Industrial assumem na sociedade um papel de peso e por conseguinte, a sua proteção é de vital importância para a sobrevivência dos agentes económicos que dela fazem parte.

Da mesma forma, o uso de uma marca é muitas vezes para estas empresas um ativo insubstituível, pois a marca consegue transformar-se na própria empresa (vejam-se os casos da BMW ou da Coca-Cola), em que a empresa não existe sem a marca.

A contrafação não é um fenómeno novo. Durante séculos, os artistas ou inventores têm visto as suas criações e produtos serem copiados sem a sua permissão. No entanto, é a tendência da globalização, a integração dos mercados e o aumento da economia e o crescimento da Internet nas últimas décadas que tornou a violação dos Direitos de Propriedade Intelectual mais generalizada. O Fácil acesso a computadores, Internet e outros avanços tecnológicos facilitam a duplicação de projetos, rótulos, logotipos, embalagens e documentação com velocidade, precisão e relativo anonimato.

Ao longo deste trabalho pudemos observar que “a contrafação tem assumido proporções crescentes à escala global, com repercussões graves no bom funcionamento dos mercados e na competitividade das economias, distorcendo a concorrência, quebrando a confiança dos agentes económicos no mercado e retraindo o investimento e a inovação. Para além das perdas fiscais para o Estado e da ameaça que representa para os postos de trabalho, as repercussões da contrafação são igualmente graves no plano do consumidor, particularmente quando afeta produtos que põem em risco a segurança e a saúde pública”<sup>235</sup>, como é o caso dos produtos cosméticos falsificados.

O principal motivo desta atividade é o lucro fácil, e o mercado dos cosméticos tornou-se um paraíso para os contrafatores, que aproveitaram o facto de cada vez mais a sociedade se basear num ideal de beleza cada vez maior. De entre os vários setores onde incide esta atividade, o setor dos medicamentos, produtos farmacêuticos ou dos produtos cosméticos é dos mais problemáticos, tendo em conta as consequências nocivas para a saúde de quem os consome.

---

<sup>235</sup> Preâmbulo da Portaria 882/2010, de 10 de setembro, publicada no Diário da República, 1ª Série- n.º 177, de 10/09/2010, pp. 3998-4000.



Numa tentativa de travar este flagelo, pudemos constatar a existência de um conjunto legislativo bastante vasto, quer nacional quer comunitário, mas nem sempre eficiente. As normas existem, mas muitas delas podem não estar a ser aplicadas a todas as situações, por ser impossível a sua aplicabilidade dessa forma, nomeadamente ao nível do controlo alfandegário, em que não se consegue por exemplo ainda fazer o controlo da totalidade da entrada de mercadorias contrafeitas que vêm de países terceiros, no espaço comercial português, uma vez que nem todas passam pela alfândega.

A implementação de políticas que assegurem um ambiente socioeconómico favorável e que reconheça para estas condutas violadoras a adequada punição é de enorme importância. No entanto, constatámos que nem sempre isso acontece, pois não reconhecemos na tutela implementada um equilíbrio na aplicação das sanções penalizadoras para os diversos tipos de ilícitos, nem uma uniformização de critérios ao nível dos vários ordenamentos jurídicos aqui analisados, inclusive Portugal, pois o legislador deixa ao critério do julgador a avaliação da gravidade do ilícito, ficando assim a aplicação dessas penas sujeita à subjetividade de cada um.

E o equilíbrio deixa de existir quando por exemplo, o julgador possa aplicar uma pena de 3 anos (máximo da pena aplicada em Portugal) a quem comercialize uma determinada quantidade de calças de ganga contrafeitas ou para quem venda produtos cosméticos ou medicamentos contrafeitos, atribuindo aos dois ilícitos o mesmo nível de gravidade, que, como pudemos observar neste estudo, podem ter consequências bem distintas no consumidor.

É caso para se dizer para cada cabeça sua sentença.

Para nós, seria essencial que o legislador fizesse objetivamente a distinção entre os vários tipos legais de usurpação, nomeadamente referindo-se à forma dolosa ou negligente.com que é feita.

O fabricante de um produto cosmético falsificado tem conhecimento prévio de que o seu produto contrafeito poderá ter consequências negativas na saúde do consumidor, uma vez que reconhece a falta de qualidade do produto e de componentes muitas vezes proibidos, logo, tem plena consciência de que esse facto é ilícito e a sua prática censurável. Ora, “age com dolo quem, representando um facto que preenche um tipo de crime, atuar com intenção de o realizar” (cf. art.º 14.º do CP), ou de forma negligente

quem, “por não proceder com o cuidado a que, segundo as circunstâncias, está obrigado e de que é capaz, representar como possível a realização de um facto que preenche um tipo de crime, mas atuar sem se conformar com essa realização ou, não chegar sequer a representar a possibilidade de realização do facto (cf. art.º 15.º CP).

Visto isto, parece-nos que o legislador deveria ter sido mais objetivo na redação da lei e dos objetivos que pretendia com a sua aplicação, discriminando mais especificamente as condutas ilícitas praticadas e em proporção as penas a aplicar. Desta forma não podemos concordar com esta aplicação paralela das sanções penais, pois a diferente gravidade das condutas não se encontra refletida nas penas previstas, uma vez que se vêm aplicar as mesmas penas a crimes tão distintos e de consequências tão díspares.

Julgamos ser necessária uma revisão por parte do legislador, com uma maior ponderação para esta matéria.

Além disso, aplica-se uma tutela penal unilateral ao ilícito, isentando os consumidores de qualquer responsabilidade neste crime, o que não nos parece correto. Se existe o fabrico de produtos contrafeitos é porque existe quem os consuma. O consumo fomenta a produção, pelo que também os consumidores deveriam ser penalizados de alguma forma, ainda que pudessem ser penas mais leves pela aquisição das marcas contrafeitas. Essa falta punitiva leva à desatenção e à pouca importância muitas das vezes dada a esta matéria por parte de quem consome.

No sentido de melhorar a atuação das autoridades na proteção do uso exclusivo das marcas pelos seus titulares e, por conseguinte, impedir que esta seja usurpada e contrafeita por terceiros, julgamos ser pertinente a intenção de reforçar a cooperação administrativa entre as autoridades, em todos os níveis na luta contra os produtos falsificados, para a melhoria da recolha de dados que continua ainda muito incompleta e fragmentada. Entre os Estados-Membros pode ser criada uma rede de cooperação transfronteiriça para facilitar a troca de informações.

Incentivar a cooperação público-privada a colaborar na recolha e partilha de informações através de uma plataforma comum que permita facilmente essa troca ou promover diálogos entre indústrias, a fim de reprimir as formas mais evidentes de contrafação e pirataria, incluindo as da internet, pode ser uma das maneiras mais

eficientes e eficazes para conhecer e diminuir a extensão dos problemas, podendo criar medidas preventivas.

Longe de ser um crime sem vítimas, a contrafação das marcas no geral e dos cosméticos em particular, atinge a sociedade quer ao nível económico, social e na saúde, lesando assim consumidores, titulares da marca e até o próprio estado. É urgente consciencializar toda a sociedade para este fenómeno, que continua a crescer. Somente com a colaboração, cooperação, intercâmbio de informações das autoridades ao nível interno, comunitário e internacional, empresas, e titulares dos direitos das marcas, juntamente com a consciencialização e educação dos consumidores para que se apercebam dos perigos reais da utilização dos produtos contrafeitos, será possível começar a fazer frente a este crime.

Este estudo está longe de abordar todas as problemáticas associadas a este tipo de delito. A nossa intenção foi apenas de contribuir com uma modesta perspectiva sociojurídico económica sobre este tema e não debatê-lo enquanto tema de risco de saúde pública *per si*, no entanto, esperamos que, quem puder vir a ter a oportunidade de ler este trabalho fique mais consciente do verdadeiro perigo da contrafação sobre os produtos cosméticos (e da contrafação em geral) e que, como vimos, este não passa só por questões económicas, mas que acarreta consequências bem mais graves, cuja problemática nos toca a todos.

Muito ficou por dizer, nomeadamente em relação à contrafação dos produtos cosméticos e essencialmente relativamente à sua tutela penal, pois sobre esta matéria existem muitas lacunas, das quais seria pertinente falar mais aprofundadamente. É necessário adequar rapidamente as penas a aplicar, na exata proporcionalidade da gravidade das condutas praticadas e procurar apresentar soluções para o que ainda não se consegue controlar.

Talvez num próximo trabalho ou, *qui ça*, numa nova etapa académica.



## **Bibliografia**

### **Fontes Bibliográficas:**

**AGRA**, Manuel J. Botana, “El Sistema de Observancia de Los Derechos de Propiedad Intelectual En El Acuerdo Comercial Contra la Falsificación (ACTA)”, in, “Actas de Derecho Industrial Y Derecho de Autor”, Volumen 31, Idus Universidad de Santiago de Compostela, 2010-2011.

**ASCENSÃO**, José de Oliveira, “Concorrência Desleal”, 2002, in CAMPINOS, António e GONÇALVES, Luís Couto, “Código da Propriedade Industrial Anotado”, 2ª Edição Revista e Atualizada, Almedina, Coimbra, 2015.

**ASCENSÃO**, José de Oliveira, “Direito Comercial-Direito Industrial”, Vol. II, Almedina, 1988.

**ASCENSÃO**, José de Oliveira, “Sociedade da Informação e Mundo Globalizado”, in, “Propriedade Intelectual & Internet”, sob a coordenação de MARCOS WACHOWICZ, Curitiba, Juruá Editora, 2002.

**CAMPINOS**, António e outros, “Código da Propriedade Industrial Anotado”, 2ª Edição Revista e Atualizada, Almedina, 2015.

**CAMPOLI**, Gabriel Andrés, “Protección Penal de La propiedad Intelectual en Internet”, in, “Propriedade Intelectual & Internet”, sob a coordenação de MARCOS WACHOWICS, Curitiba, Juruá, Editora, 2002.

**CARRILLO**, Elena F. Pérez, “Lucha contra la Piratería. Obtención de pruebas e medidas Cautelares”, in, “Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof Doutor José de Oliveira Ascensão. 50 anos de vida universitária”, sob a coordenação de Dário Moura Vicente e outros, Almedina, 2015.

**CARVALHO**, Américo da Silva, “Direito de Marcas”, Coimbra Editora, 2004.

**CARVALHO**, Maria Miguel, “A semelhança conceptual das marcas: comentário da sentença do tribunal de justiça da União Europeia, de 20 de novembro de 2014, no caso “Golden Balls V. Ballon D’Or””, in “Revista de Direito Intelectual n.º 01-2016”, Almedina.

**CERVINO**, Alberto Casado, “La Defensa de la Marca Comunitária”, in, “La Especialización Judicial en Propiedad Industrial”, IDEI- Instituto de Derecho Y Etica Industrial, CEFI, Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación, Marco Gráfico, S.L., 1998.

**CORREIA**, A. Ferrer,” Lições de Direito Comercial”, Vol. I, Coimbra, 1973.

**DOMINGUEZ**, Jorge Garcia, “Guia Manual da Propriedade Industrial e Intelectual, para empreendedores e empresas de base tecnológica”, INESPO- Innovation Network Spain-Portugal, disponível em <https://www.ua.pt/ReadObject.aspx?obj=28201> , acedido e consultado em 29/11/2015.

**GERALDES**, António Santos Abrantes, “Tutela Cautelar da Propriedade Intelectual”, Centro de Estudos Judiciários, 13 de Novembro de 2009, publicação disponível em WWW<URL:<http://www.trl.mj.pt/PDF/Procedimentos%20cautelares%20em%20direitos%20de%20propriedade%20industrial%20e%20direitos%20de%20autor.pdf>, acedido e consultado em 30/01/2016.

**GONÇALVES**, Luís Couto, “Manual do Direito Industrial, Propriedade Industrial e Concorrência Desleal”, 5ª Edição Revista e Atualizada, Almedina, 2015.

**GONÇALVES**, Luís Couto, “Manual do Direito Industrial”, Almedina, Coimbra, 5ª Ed., 2014.

**GONZÁLEZ**, Jesús Iván Mora, “La Protección Penal Del Derecho de Marca: Caminando Hacia el Monólogo”; 1ª Edición, Portal Derecho, S.A., Madrid, 2012.

**GONZÁLEZ**, José Alberto, “Código Civil Anotado”, Volume IV, Direito das Coisas (art.º 1251.º a 1575.º), Quid Juris, 2011.

**HILLIARDD**, David C. and others, “Trademarks and Unfair Competition”, Deskbook, Seventh Edition, Lexis Net, 2015.

**MAIA**, José Mota, “Propriedade industrial”, Volume I, Almedina, 2003.

**MALDONADO**, José Tomás Garcia, “Guia de La Marca Farmacêutica”, Instituto de Derecho e Ética Industrial e Centro de Estudos de Derecho Europeu Farmacêutico, CEFI,

Centro de Estudios para El Fomento de la Investigación, Marco Grafico, S.L., Madrid, 1996.

**MIRANDA**, Jorge, “Constitucionalidade da Proteção Penal dos Direitos de Autor e da Propriedade Industrial”, Revista Portuguesa de Ciência Criminal n.º 4 de 1994.

**MONOT**, “Bleuzenn, La Guerre de la Contrefaçon. Le grand pillage des marques”, Paris, Elipses, 2009.

**MOTA**, Joana Abogada del Área de Mercantil de Uría Menéndez (Lisboa), artigo Actualidad Jurídica Uría Menéndez 34-2013, “As Marcas Não Tradicionais, Um Novo Paradigma No Direito Da Propriedade Industrial. A Jurisprudência Recente: O Caso Christian Loubotin VS Yves Saint Laurent”. Publicação disponível em WWW<URL:<http://www.uria.com/documentos/publicaciones/3814/documento/port03.pdf?id=4590>, acedido e consultado em 24/01/2016.

**NOVOA**, Carlos Fernández-Novoa, “Las funciones de la Marca” in “Actas de Derecho Industrial Y Derecho de Autor” - Homenaje al Professor Carlos Fernandez-Nóvoa-Separata de la obra “Actas de Derecho Industrial”, 5, 1978 - Instituto de Derecho Industrial Universidad de Santiago (España), Marcial Pons.

**OLAVO**, Carlos, “Propriedade Industrial, Sinais Distintivos do Comércio Concorrência Desleal”, Vol I, 2.ª Edição Atualizada, Revista e Aumentada, Almedina, Coimbra, 2005, in CAMPINOS, António e GONÇALVES, Luís Couto; “Código da Propriedade Industrial Anotado”, 2ª Edição Revista e Atualizada, Almedina, Coimbra, 2015.

**OLIVEIRA**, Dias Elsa, “Tutela do Consumidor na Internet”, in, “Direito da Sociedade da Informação”, Vol. V, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra Editora, 2004.

**PEREIRA**, Alexandre Libório Dias, “Propriedade intelectual, concorrência desleal e sua tutela (penal) em Portugal”, 2002, FDUC- Artigos em Revistas Nacionais, disponível em WWW<URL:<https://estudogeral.sib.uc.pt/jspui/handle/10316/28789>, acedido e consultado em 07/02/2016.

**REBOUL**, Yves, Professeur à l’Université Robert Schuman de Strasbourg – Directeur général du CEIPI, Emmanuel PY et Stéphane THOMAS, Assistants au CEIPI, “Impacts de la contrefaçon et de la piraterie en Europe”- Rapport final, 2004, disponível em

WWW<URL:[http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/doc\\_centre/crime/docs/study\\_ceipi\\_counterfeiting\\_fr.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/doc_centre/crime/docs/study_ceipi_counterfeiting_fr.pdf), acedido e consultado em 20/12/2015.

**ROCHA**, Manuel Lopes, “Litigation in EU member states”, in, HASSELBLATT, Gordian N., “Community Trade Mark Regulation (EC) No 207/2009- A commentary”, published by Verlag C.H. Beck oHG, Germany, 2015.

**SEBASTIÃO**, Mafalda Maria Rodrigues dos Santos, “Marca Notória e Marca de Prestígio”, relatório de Mestrado em Direito Intelectual - Seminário de Direito Industrial, sob a regência do Prof. Doutor Luís Menezes Leitão e do Prof. Doutor Dário Moura Vicente, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2009, disponível em WWW<URL:[http://www.verbojuridico.net/doutrina/2012/mafaldasebastiao\\_marcanotoria.pdf](http://www.verbojuridico.net/doutrina/2012/mafaldasebastiao_marcanotoria.pdf), acedido e consultado em 11/08/2016.

**SILVA**, Ana Maria Pereira da, “Marcas Farmacêuticas e Tutela de Prestígio”, in, “Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof Doutor José de Oliveira Ascensão, 50 anos de vida universitária”, sob a coordenação de Dário Moura Vicente e outros, Almedina, 2015.

**SILVEIRA**, Newton, “Propriedade Intelectual”, 5ª Edição, Revisada e ampliada, Editora Manole Ltda, Brasil, 2014, Cap. IV, nota 4.1, disponível em WWW<URL:<https://books.google.pt/books?id=akVnCgAAQBAJ&pg=PT369&lpg=PT369&dq=medidas+cautelares+viola%C3%A7%C3%A3o+propriedade+intelectual&source=bl&ots=BQtVPvc2rv&sig=0pORHVpyKKDcMpiRFoqDXCv6SLE&hl=ptPT&sa=X&ved=0ahUKEwirveLMvdHKAhXMPxoKHdC8BAkQ6AEIMDAD#v=onepage&q&f=false>, acedido e consultado em 30/01/2016.

**VIDAL**, Ángel Garcia, “La Recomendación Conjunta de la Unión de París Y La OMPI sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas”, crónica VIII, Instituto de Derecho Industrial Universidad de Santiago de Compostela, 2000.

**VIDAL**, José Alberto Marques, “Mercadorias em Contrafação e Violação de Direitos Industriais”, in, “Direito da Sociedade da Informação”, Vol. V, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra Editora, 2004.

**VILLAR**, Manuel Rey-Alvite, “El Carácter Distintivo de La Marca Tridimensional en la Jurisprudencia de la Union Europea”, Área de Derecho Mercantil de Universidad de



Santiago de Compostela, Cuadernos de Derecho Transnacional, Vol 6, N.º 1, março de 2014.

**Fontes On-Line:**

\* “Code de la propriété intellectuelle”, Legifrance.gouv.fr, Le service public de la diffusion du droit, disponível em WWW<URL: :[https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FFDBC9B365F9B81B75DA271A85943A32.tpdila11v\\_2?idSectionTA=LEGISCTA000028715577&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20160814](https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FFDBC9B365F9B81B75DA271A85943A32.tpdila11v_2?idSectionTA=LEGISCTA000028715577&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20160814),acedido e consultado em 14/08/2016.

\* “Código Penal y Legislación Complementaria, Código Penal Espanhol”, Edición actualizada a 11 de abril de 2016 , BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO - MINISTERIO DE JUSTICIA, disponível em WWW<URL:[https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=038\\_Codigo\\_Penal\\_y\\_legislacion\\_complementaria&modo=1](https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=038_Codigo_Penal_y_legislacion_complementaria&modo=1), acedido e consultado em 14/08/2016.

\* “Compreender as políticas da União Europeia: A união aduaneira da União Europeia, Comissão Europeia”, Luxemburgo, março de 2014, p. 8, publicação disponível em WWW<URL:<https://infoeuropa.euroid.pt/files/database/000062001000063000/000062253.pdf>, acedido e consultado em 30/01/2016.

\* “Comunicação da Comissão – Uma Agenda do Consumidor Europeu para incentivar a confiança e o Crescimento”, COM (2012) 225 final, disponível em WWW<URL: <http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2012/PT/1-2012-225-PT-F1-1.Pdf>, acedido e consultado em 18/06/2016.

\* “Consumer Guide-Not to fake- The counterfeiting of cosmetics”, publicado pelo Ministry for Economic Development Directorate-General for the fight against counterfeiting Italian Patent and Trademark Office, disponível em WWW<URL: [http://www.uibm.gov.it/attachments/no\\_to\\_fake\\_cosmetics.pdf](http://www.uibm.gov.it/attachments/no_to_fake_cosmetics.pdf), acedido e consultado em 15/10/2015.

\* “Counterfeiting and piracy: the Commission Proposes European Criminal-law Provisions to Combat Infringements of Intellectual Property Rights”, disponível em URL: Counterfeiting and piracy: Commission Proposes Criminal Law Provisions to Combat Intellectual Property Offences, disponível em WWW<URL: [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-06-532\\_en.htm?locale=en](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-06-532_en.htm?locale=en), acedido e consultado em 06/08/2016.

\* “Estudo sobre Contrafação”, realizado pela UACS- União De Associações Do Comércio e Serviços, capítulo 8, 2001, disponível em WWW<URL: [www.uacs.pt/pdfs/1125586282contrafacao.pdf](http://www.uacs.pt/pdfs/1125586282contrafacao.pdf), acedido e consultado em 23/11/2015.

\* “European Counterfeiting and Piracy Observatory: Frequently Asked Questions”, disponível em WWW<URL: [http://europa.eu/rapid/press-release\\_MEMO-09-146\\_en.htm?locale=en](http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-09-146_en.htm?locale=en), acedido e consultado em 06/08/2016.

\* “Fake Cosmetics on eBay and How to Avoid Getting Harmed”, by Sarah Matheson, Epoch Times, July 30, 2015, disponível em WWW<URL: [http://www.theepochtimes.com/n3/1672698-is-fake-m-a-c-makeup-from-ebay-clogging-your-pores/?utm\\_expid=21082672-11.b4WAd2xRR0ybC6ydhoAj9w.0&utm\\_referrer=https%3A%2F%2Fsearch.yahoo.com%2F](http://www.theepochtimes.com/n3/1672698-is-fake-m-a-c-makeup-from-ebay-clogging-your-pores/?utm_expid=21082672-11.b4WAd2xRR0ybC6ydhoAj9w.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fsearch.yahoo.com%2F), acedido e consultado em 17/08/2016.

\* “Hacker Fighter” - Google Play disponível em WWW<URL: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Pl.hfighter>) e Apple Store (ver: WWW<URL: <https://itunes.apple.com/us/app/hfighter/id1114500993?l=pt&ls=1&mt=8>).

\* “Intellectual property: Commission welcomes adoption of Directive against counterfeiting and piracy”, disponível em WWW<URL: [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-04-540\\_en.htm?locale=en](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-04-540_en.htm?locale=en), acedido e consultado em 06/08/2016.

\* “IPR Infringements: Facts and figures, Taxation and Customs Union, CE”, disponível em WWW<URL: [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy-other-ipr-violations/ipr-infringements-facts-figures\\_en](http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy-other-ipr-violations/ipr-infringements-facts-figures_en), acedida e consultada em 30/08/2016.

\* “Measuring IPR infringements in the internal market, Development of a new approach to estimating the impact of infringements on sales”, Published in 2012 by the RAND Corporation, Prepared for the European Commission, Internal Market and Services Directorate-General, by Stijn Hoorens, Priscillia Hunt, Alessandro Malchiodi, Rosalie Liccardo Pacula, Srikanth Kadiyala, Lila Rabinovich, Barrie Irving, pag. viii, disponível em WWW<URL: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/iprenforcement/docs/ipr\\_infringement-report\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/ipr_infringement-report_en.pdf), acedido e consultado em 09/01/2016.

\* “Memorandum of Understanding”, apresentado em 21 junho de 2016, p.1, disponível em WWW<URL:<http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18023/attachments/1/translations/>, acedido e consultado em 06/08/2016.

\* “Memorandum of Understanding”, concluído em 4 maio de 2011, disponível em WWW<URL:<http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0209&from=EN>, acedido e consultado em 06/08/2016.

\* “OCDE, Les incidences économiques de la contrefaçon”, 1998, disponível em WWW<URL: <http://www.oecd.org/fr/industrie/ind/2090611.pdf>, acedido e consultado em 10/01/2016.

\* “Orientações para os controlos à importação no domínio da segurança e da conformidade dos produtos”, disponível em WWW<URL:[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/resources/documents/common/publications/info\\_docs/customs/product\\_safety/guidelines\\_pt.pdf](http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/info_docs/customs/product_safety/guidelines_pt.pdf), acedido e consultado em 24/07/2016.

\* “Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o funcionamento do Memorando de Entendimento sobre a venda de produtos de contrafação na Internet”, disponível em WWW<URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0209&from=PT>, acedido e consultado em 6/08/2016.

\* “Relatório de Atividades 2014, Grupo Anti Contrafação (GAC)”, Lisboa, disponível em WWW<URL:[http://www.marcaspatentes.pt/files/collections/pt\\_PT/216/496/Relat%C3%B3rio%20de%20Atividades%202014.pdf](http://www.marcaspatentes.pt/files/collections/pt_PT/216/496/Relat%C3%B3rio%20de%20Atividades%202014.pdf), acedido e consultado em 20/12/2015.

\* “Relatório de atividades da DGAIEC 2008, disponível em WWW<URL: [http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/7AC9C0A7-5BAA-48A8-8D01-A6DEC17FB1E6/0/Relatorio\\_Actividades\\_2008.pdf](http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/7AC9C0A7-5BAA-48A8-8D01-A6DEC17FB1E6/0/Relatorio_Actividades_2008.pdf), acedido e consultado em 07/0/2016

\* “Report on EU customs enforcement of intellectual property rights Results at the EU border 2014”, European Union, 2015, disponível em WWW<URL: [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/sites/taxation/files/docs/body/2015\\_ipr\\_statistics.pdf](https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/2015_ipr_statistics.pdf), acedido e consultado em 03/09/2016.

\* “The economic cost of IPR infringement in the cosmetics and personal care setor: report of a pilot study-Quantification of infringement in Manufacture of perfumes and toilet

preparations”, 2015, disponível em WWW<URL: [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/observatory/resources/research-and-studies/quantification-of-infringement-cosmetics\\_en.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/resources/research-and-studies/quantification-of-infringement-cosmetics_en.pdf), acedido e consultado em 09/01/2016.

\* “The economic cost of IPR infringement in the cosmetics and personal care setor: report of a pilot study-Quantification of infringement in Manufacture of perfumes and toilet preparations”- setor (NACE 20.42), 2015, disponível em WWW<URL: [https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/observatory/resources/research-and-studies/quantification-of-infringement-cosmetics\\_en.pdf](https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/resources/research-and-studies/quantification-of-infringement-cosmetics_en.pdf), acedido e consultado em 15/10/2015.

\* “The Scary Truth About the Beauty Black Market You Need to Know”, Cosmopolitan , By Jessica Matlin, MAY 12, 2015, (This article was originally published as "The Beauty Black Market" in the June 2015 issue of Cosmopolitan), disponível em WWW<URL: <http://www.cosmopolitan.com/style-beauty/a40204/the-knockoff-beauty-market/>, acedido e consultado em 17/08/2016.

\* “Trade Marks Act 1994, Intellectual property – statutory guidance”, Legislation.gov.uk, disponível em WWW<URL: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/section/92>, acedido e consultado em 14/08/2016.

WWW<URL: <http://advancecare.pt/glossary/choque-anafilatico/>, acedido e consultado em 23/08/2016.

WWW<URL: <http://www.unodc.org/counterfeit/>, acedido e consultado em 08/10/2016.

WWW<URL:[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/resources/documents/common/publications/info\\_docs/customs/product\\_safety/guidelines\\_pt.pdf](http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/info_docs/customs/product_safety/guidelines_pt.pdf), acedido e consultado em 24/07/2016.

WWW<URL:<http://sicnoticias.sapo.pt/Lusa/2011-07-14-ue-portugal-campeao-no-aumento-de-produtos-contrafeitos-apreendidos----relatorio>, acedido e consultado em 07/08/2016.

WWW<URL:[http://economico.sapo.pt/noticias/portugal-e-campeao-no-aumento-de-produtos-contrafeitos-apreendidos\\_122642.html](http://economico.sapo.pt/noticias/portugal-e-campeao-no-aumento-de-produtos-contrafeitos-apreendidos_122642.html), acedido e consultado em 07/08/2016.

WWW<URL: [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-05-906\\_en.htm?locale=en](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-05-906_en.htm?locale=en), acedido e consultado em 06/08/2016.

WWW<URL:[http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-14-890\\_pt.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-890_pt.htm), acedido e consultado em 07/08/2016.

WWW<URL:[http://europa.eu/rapid/press-release\\_MEMO-10-272\\_en.htm?locale=fr](http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-272_en.htm?locale=fr), acedido e consultado em 06/08/2016.

WWW<URL:<http://rangel.com/gca/?id=305&print=1> , acedido e consultado em 07/08/2016.

WWW<URL:<http://selinko.com/blog/counterfeiting-cosmetics/>, acedido e consultado em 17/08/2016.

WWW<URL:<http://sol.sapo.pt/artigo/123224/perfumes-contrafeitos-na-feira-da-adroana->, acedido e consultado e, 17/08/2016.

WWW<URL:<http://sol.sapo.pt/artigo/95702/desmantelada-rede-de-contrafacciao-de-roupa->, acedido e consultado em 13/09/2016.

WWW<URL:<http://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/benavente-falsificava-perfumes->, acedido e consultado em 17/08/2016.

WWW<URL:<http://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/benavente-falsificava-perfumes->, acedido e consultado em 17/08/2016.

WWW<URL:<http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/portugal/detalhe/apreendidos-9-milhoes-em-mercadoria.html>, acedido e consultado em 07/08/2016.

WWW<URL: <http://www.efe.com/efe/espana/sociedad/la-agencia-tributaria-incauta-mas-de-245-000-cosmeticos-y-perfumes-falsificados/10004-2771252>, acedido e consultado em 07/08/2016.

WWW<URL: <http://www.havocscope.com/tag/fake-makeup/>; acedido e consultado em 17/08/2016;

WWW<URL:[http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/PERGUNTAS\\_FREQUENTES/COSMETICOS/#imp\\_1](http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/PERGUNTAS_FREQUENTES/COSMETICOS/#imp_1), acedido e consultado em 22/08/2016.

WWW<URL:<http://www.marcasepatentes.pt/index.php?action=view&id=10&module=newsmodule>, acedido e consultado em 12/06/2016.

WWW<URL:<http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=132>, acedido e consultado em 03/09/2016.

WWW<URL: <http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=69>, acedida e consultada em 08/12/2015.

WWW<URL:[http://www.mofa.go.jp/policy/economy/i\\_property/pdfs/acta1105\\_en.pdf](http://www.mofa.go.jp/policy/economy/i_property/pdfs/acta1105_en.pdf), acedido e consultado em 30/07/2016.

WWW<URL: [http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe\\_artigo.aspx?idc=1&idsc=31624&ida=78117](http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=1&idsc=31624&ida=78117) , acedido e consultado em 07/08/2016.

WWW<URL: [http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe\\_artigo.aspx?idc=1&idsc=31624&ida=78117](http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=1&idsc=31624&ida=78117) , acedido e consultado em 07/08/2016.

WWW<URL: <http://www.tvi24.iol.pt/portugal/europa/mais-de-5-mil-produtos-cosmeticos-apreendidos>, acedido e consultado em 13/09/2016.

WWW<URL: <https://www.dgs.pt/pagina.aspx?f=2>, acedido e consultado em 23/08/2016.

WWW<URL: <https://www.dinheirovivo.pt/economia/campanha-da-onu-comprar-falsificacoes-e-financiar-o-crime-organizado/>, acedido e consultado em 13/08/2016.

WWW<URL:<https://www.dinheirovivo.pt/economia/portugal-com-segundo-maior-aumento-de-produtos-falsificados-apreendidos-na-ue/>, acedido e consultado em 07/08/2016.

WWW<URL:<https://infoeuropa.euroid.pt/files/database/000062001-000063000/000062253.pdf>, acedido e consultado em 30/01/2016.

WWW<URL: <http://cec.consumidor.pt/>

WWW<URL:<http://cec.consumidor.pt/topicos/comercio-eletronico/compras-na-internet/previna-se-antes-de-comprar/atencao-as-imitacoes-contrafacao.aspx>)

WWW<URL: <http://cec.consumidor.pt/topicos1/resolucao-de-conflitos-.aspx>

WWW<URL: <http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=39>

WWW<URL: <https://www.arbitrare.pt/index.php>

WWW<URL: <https://www.arbitrare.pt/resolucao.php>

WWW<URL:[http://www.cirs-reach.com/Cosmetic\\_Inventory/International\\_Nomenclature\\_of\\_Cosmetic\\_Ingredients\\_INCI.html](http://www.cirs-reach.com/Cosmetic_Inventory/International_Nomenclature_of_Cosmetic_Ingredients_INCI.html).

[www.asae.pt](http://www.asae.pt)

[www.anti-contrafacciao.org](http://www.anti-contrafacciao.org)



## **Jurisprudência:**

\*Acórdão do Tribunal de Justiça, (Grande Secção) de 12 de julho de 2011, processo n.º C-324/09 disponível em WWW<URL: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130d5623e47596f75419286ebe2d3677f029b.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pa3qLe0?text=&docid=107261&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=410416>

\*Conclusões do advogado-Geral N. JÄÄSKINEN apresentadas em 9 de Dezembro de 2010, no âmbito do mesmo processo, disponíveis em WWW<URL: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130d5623e47596f75419286ebe2d3677f029b.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pa3qLe0?text=&docid=83750&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=410416>, acedido e consultado em 13/09/2016.

\*Acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (atual TJUE), com o proc.º C-342/97, de 22/06/1999 disponível em WWW<URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61997CJ0342&qid=1472984070423&from=PT>, acedido e consultado em 10/03/2016.

\*12. ° Juízo Cível da Comarca de Lisboa no processo de marca internacional n.º 431402. Processo n.º 729 (3.ª Secção), Boletim da Propriedade Industrial, n.º 1 de 1980, Apêndice ao Diário da Republica, disponível em WWW<URL: [http://servicosonline.inpi.pt/luceneweb/1980\\_01/01\\_1980\\_MIN0000431402.pdf#search=%22marcanotoriacosméticos%22](http://servicosonline.inpi.pt/luceneweb/1980_01/01_1980_MIN0000431402.pdf#search=%22marcanotoriacosméticos%22), acedido e consultado em 04/09/2016.

\*Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Proc. 03A1134, de 07/11/2002, disponível em WWW<URL: <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/8666fbaed86f825480256d470048e187?OpenDocument&Highlight=0,cosm%C3%A9ticos,marca,not%C3%B3ria>, acedido e consultado em 04/09/2016.

\*Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, Proc.º 981/09.9TYVNG.P1, de 31/10/2013, relator Judite Pires, disponível em WWW<URL: <http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/9760a658b154fc3780257c270035b9eb?OpenDocument&Highlight=0,marca,principio,da,prioridade,registo>, acedido e consultado em 04/09/2016.

\*Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Proc. n.º 48/12.2YREVR.S1, de 05-07-2012, disponível em WWW<URL: <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/727e7cfb94eb21b080257a45002f6679?OpenDocument>, acedido e consultado em 06/08/2016.

\*Acórdão do tribunal da relação de Lisboa, de 10/02/2009, proc. n.º 2974/2008.4TVLSB.L1-7, disponível em WWW<URL: <http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/12c0f98b78a17a858025757b004f1ac4?OpenDocument&Highlight=0,2974>, acedido e consultado em 12/06/2016.

\*Acórdão do Supremo Tribunal de Lisboa, Proc. n.º 1287/09.9TYLSB-A.L1-1, de 22/07/2010, JOÃO AVEIRO PEREIRA, disponível em WWW<URL: <http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/545be835ec1d7d9e802577ee003c7f9d?OpenDocument&Highlight=0,contrafac%C3%A7%C3%A3o>, acedido e consultado em 05/09/2016.

\*Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Proc.1288/05.6TYLSB.L1.S1, de 26/12/2015, Relatora Fernanda Isabel Pereira, disponível em WWW<URL: <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c926204dc941313680257df8005dfc90?OpenDocument&Highlight=0,concorrenca,desleal,marca>, acedido e consultado em 04/09/2016.

\*Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Proc. 04A2303, de 06-07-2004, com o relator Ponce de Leão, disponível em WWW<URL: <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/0/eb8e714a71d8ecd080256f0700573473?OpenDocument>, acedido e consultado em 22/08/2016.

\*(Ac. STJ de 26/09/2013- Oliveira Vasconcelos) in Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Proc. 2443/09.5TBCLD.L1.S1, de 07/05/2015, relator SILVA GONÇALVES, disponível em WWW<URL: <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/9be030eb88ca096080257e420054d779?OpenDocument&Highlight=0,concorrenca,desleal,marca>, acedido e consultado em 01/09/2016.

\*Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, Processo 0536911, de 09-02-2006, relator Fernando Batista, disponível em WWW<URL: <http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/d1d5ce625d24df5380257583004ee7d7/3a11c3169c8e1c4b8025711d003d5ada?OpenDocument>, acedido e consultado em 03/09/2016.

\*Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, Processo n.º 1194/11.5TYVNG-A.P1, de 26/11/2012, relator Carlos Querido, disponível em WWW<URL: <http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/f74949936cee80e680257ae70052a1e8>, acedido e consultado em 03/09/2016.

\*Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, Processo 3607/10.4TJVNF.P2, de 07/11/2013, relator Pedro Martins, disponível em WWW<URL: <http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/4aaad4b2fdb29cb480257c2f003b26f1?OpenDocument>, acedido e consultado em 03/09/2016.